



Université de Lille

MEMOIRE JURIDIQUE DE FIN D'ETUDES
DANS LE CADRE DU MASTER II – DROIT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Année 2021-2022

L'internationalisation de la marque : entre possibilités et stratégies

Sous la direction de Monsieur le Professeur Michel DUPUIS

Rédigé et soutenu par Morgane TAILLEZ

REMERCIEMENTS

Car ce mémoire n'est que le fruit d'une synergie collective, je tiens à sincèrement remercier :

L'ensemble du corps enseignant de la faculté de droit de l'Université de Lille, pour les enseignements fournis au cours de ma scolarité ;

L'ensemble de l'équipe du groupe PAUL, et tout particulièrement Mesdames Marion VIENNE et Mônica VITOR ALVES, pour leur confiance, leur gentillesse, leur bienveillance et leur formation durant mon année d'alternance ;

Monsieur Olivier THRIERR, Conseil en Propriété Intellectuelle au sein du Cabinet TMARK, pour ses conseils, sa patience et sa pédagogie au cours de cette année ainsi que pour son accueil lors de notre rencontre. Remerciements également à son équipe, et notamment Madame Nathalie LE BOURDONNEC ;

Ma maman, pour sa relecture et sa correction ;

Et finalement mon compagnon, Raphaël, qui a fait preuve d'un soutien sans faille et sans égal durant toutes ces années.

TABLE DES ABREVIATIONS

BOIP	Office Benelux de la Propriété Intellectuelle
CBPI	Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) telle que modifiée par le Protocole du 11-12-2017
CJCE	Cour de Justice des Communautés Européennes
CJUE	Cour de Justice de l'Union Européenne
CPI	Code de la Propriété Intellectuelle
CUP	Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883
EUIPO	Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle
JO	Journal Officiel
OHMI	Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur
MUE	Marque de l'Union Européenne
PI	Propriété Intellectuelle
RMUE	Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne
RU	Royaume-Uni
TUE	Tribunal de l'Union Européenne
UE	Union Européenne
UKIPO	Office britannique de la Propriété Intellectuelle

SOMMAIRE

TABLE DES ABREVIATIONS	5
SOMMAIRE	6
INTRODUCTION	8
PARTIE I. LES POSSIBILITES DE PROTECTION	16
CHAPITRE I- L'étape préalable : la détermination de la validité de la marque	17
CHAPITRE II - L'extension de la marque au niveau européen	19
CHAPITRE III - L'extension de la marque au niveau international	32
CHAPITRE IV – Le cas spécifique des DROM / COM	49
PARTIE II – LES STRATEGIES D'IMPLANTATION DE LA MARQUE	55
CHAPITRE I – L'importance de la recherche d'antériorités préalable	55
CHAPITRE II – L'implantation d'une marque disponible	65
CHAPITRE III – L'implantation d'une marque indisponible	76
CHAPITRE IV – Les stratégies d'adaptation de la marque à un public nouveau	93
CONCLUSION	98
TABLES DES MATIERES	101
BIBLIOGRAPHIE	104

INTRODUCTION

« L'internationalisation apparaît comme le changement le plus important dans la conduite des entreprises au cours des deux dernières décennies. »¹

A bien des égards, la commercialisation de produits et services a rarement une consonance purement nationale. D'abord majoritairement concentrés entre les territoires occidentaux, les flux de la mondialisation sont aujourd'hui universels et dirigés vers l'ensemble des territoires du monde, même les plus reculés. En effet, globalisation économique, accélération de la mondialisation et évolutions techniques et technologiques conduisent les entreprises à reconsidérer leur stratégie, notamment via une extension des débouchés et une expansion territoriale. Tout spécialement, elles ont dû envisager une politique d'internationalisation de leurs marques.

Assurément, on peut aisément comprendre que la marque, tant d'un point de vue légal que marketing et commercial, est centrale dans le monde des affaires. Car qu'est-ce qui permet à une société, à un business, de rayonner au sein des consommateurs ? C'est évidemment la marque qui est, en France, définie comme étant « un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales »². La marque a donc un objectif de distinction, d'unicité, voire parfois même, de garantie. A noter toutefois que cette dernière possibilité de marque de garantie ne fera pas partie de notre étude compte tenu des spécificités et finalités qui lui sont propres.

L'enjeu de la marque est donc essentiel : l'entrepreneur le plus talentueux commercialisant le(s) produit(s) et/ou service(s) le(s) plus révolutionnaire(s), ne saurait jouir d'un plein succès sans être reconnu et distingué parmi l'offre exponentielle existante sur le marché. On comprend bien tout l'intérêt d'avoir une marque forte, largement reconnue, et cela passe incontestablement par une reconnaissance juridique de ce titre.

Dès lors, lors de la création d'un nouveau business ou d'une nouvelle gamme de produits / services, il est conseillé à l'entrepreneur de protéger ses nouveautés par le biais d'une marque afin de se prémunir contre les utilisations du signe choisi pour désigner ces produits / services,

¹ J.C. TARONDEAU et al., Enquête réalisée auprès des dirigeants des plus grandes entreprises françaises pour le numéro 100 de la revue française de gestion, 1994

² Article L.711-1 du CPI

par des concurrents. L'enregistrement d'une marque confère en effet un monopole d'exploitation sur l'utilisation du signe pour la personne titulaire de celle-ci.

Dans un premier temps, il est fréquent que le marché des produits / services visés par la marque soit cantonné au territoire national, notamment afin de tester leur succès auprès des consommateurs, mais également compte tenu d'impératifs budgétaires.

Toutefois, du fait même de l'internationalisation flagrante et omniprésente des échanges, une société commercialisant dans un premier temps ses produits/services en France – et étant titulaire d'une marque française – peut, dans une perspective d'évolution, vouloir s'implanter dans des pays tiers – en ou hors Union Européenne (UE).

C'est ce processus d'internationalisation de la marque qui sera l'objet de notre étude.

On entend, dans une dimension économique, l'internationalisation comme étant la « stratégie de développement d'une entreprise au-delà de son marché national d'origine. Elle peut se manifester par l'implantation d'unités de production dans d'autres pays ou la conquête de plusieurs marchés nationaux.»³

Si on rapporte cette définition au domaine de la propriété intellectuelle, l'internationalisation de la marque s'entend du développement d'une marque détenue par une entité, au-delà du ressort géographique couvert par le primo enregistrement national de ladite marque.

La question de l'internationalisation de la marque est une question majeure en ce que le principe qui vaille en matière de droit des marques est celui de la territorialité. En vertu de ce principe, la propriété de la marque n'est acquise qu'à l'intérieur du ou des territoires pour lesquels le signe choisi a été légalement enregistré par le biais d'une procédure spéciale⁴. Il n'existe ainsi pas de marque mondiale qui permette de couvrir l'ensemble des territoires du monde. Cela a pour conséquence qu'une marque enregistrée uniquement sur le territoire français ne sera pas protégée en Belgique, au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis (USA). Une marque similaire voire identique pourra donc tout à fait être détenue par une tierce personne sur ces autres territoires.

³ Définition du terme « internationalisation » du site internet Toupie.org

⁴ C. CARREAU, *Contrefaçon de marque – Définition de la contrefaçon – Protection de l'acquisition de la marque*, LexisNexis, JurisClasseur Marques – Dessins et Modèles, Fasc. 7500-1, 1er Mai 2020, dans sa mise à jour du 14 Juin 2022, pt. I, B), 2° « Principe de territorialité de la marque »

Ce principe limite les antériorités opposables et permet à un plus grand nombre de marques d'être présentes à l'échelle planétaire, au lieu de réserver l'ensemble des territoires à une marque qui ne sera en pratique exploitée que dans un ou deux pays.

Dans cette situation, quelles possibilités s'offrent au titulaire d'une marque nationale pour internationaliser sa marque ? Au-delà des possibilités légales, quelles stratégies sont envisageables afin de sécuriser son internationalisation et de faire rayonner sa marque dans ses territoires de prédilection ?

Afin de contrebalancer les conséquences du principe de territorialité qui peuvent s'avérer parfois très dures, des procédures coexistent au niveau national, européen, régional et international afin de permettre au titulaire de définir les contours qu'il souhaite donner à la protection de sa marque⁵.

En effet, plusieurs voies s'ouvrent au titulaire d'une marque nationale qui souhaite s'internationaliser.

Au niveau européen d'abord, grâce à la marque de l'Union Européenne (anciennement marque communautaire), enregistrée auprès de l'EUIPO (Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle). La réglementation encadrant la protection de la marque au niveau européen a été profondément refondée au 2015 par la réforme « Paquet Marque » influençant tant le droit européen que le droit national et ayant pour vocation de moderniser le système actuel en tenant compte notamment des évolutions liées à internet.

Cette réforme comprend deux textes majeurs tous deux adoptés par la Commission Européenne et le Parlement Européen le 16 décembre 2015. Le Paquet Marque renvoie donc au Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, publié au JO de l'UE le 24 décembre 2015 et entré en vigueur le 23 mars 2016. Ce Règlement modifie le Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abroge le Règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

⁵ C. CARREAU, *Contrefaçon de marque – Définition de la contrefaçon – Protection de l'acquisition de la marque*, précit.

(marques, dessins et modèles). Ce règlement a été codifié par le règlement (UE) 2017/10011 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (RMUE).

Le second texte de ce Paquet Marque est la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, publiée au JO le 23 décembre 2015 et entrée en vigueur le 12 janvier 2016. Elle modifie la Directive 2008/95/CE et réforme le régime des marques au niveau des États-Membres. Elle fut transposée en France par l'Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 « relative aux marques de produits ou de services » entrée en vigueur le 15 décembre 2019 et le 1er avril 2020 pour les dispositions relatives à la procédure de nullité ainsi qu'en déchéance, et par son Décret d'application n°2019-1316 du 9 décembre 2019.

Expansion possible au niveau régional, ensuite. Plusieurs offices de propriété intellectuelle offrent aujourd'hui la possibilité d'une protection de la marque sur plusieurs territoires d'une même région. C'est notamment le cas du BOIP (Office Benelux de la Propriété Intellectuelle) instauré en 1971, régi par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) telle que modifiée par le Protocole du 11-12-2017 et qui offre une protection unique de la marque en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

C'est également le cas de l'OAPI (Office Africain de la Propriété Intellectuelle), fondée en 1962 et régie par l'Accord de Bangui adopté en 1977 et modifié pour la dernière fois en 2015. Il centralise les procédures de délivrance des titres pour ses 17 États-membres et délivre un titre unique qui vaut titre national dans chacun de ces pays.

L'OAPI n'est pas la seule organisation présente sur le territoire africain. En effet, depuis 1976, l'Office Régionale Africaine de la PI (ARIPO) offre un cadre de coopération entre ses 19 États-membres via notamment le Protocole de Banjul.

Expansion au niveau international enfin, grâce à la marque internationale.

La convention de Stockholm du 14 juillet 1967 crée l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) qui centralise la procédure de la marque internationale.

Elle est régie par le Protocole de Madrid adopté en 1989 et ratifié par 111 États ou Organisations Inter-Gouvernementales (OIG) et par l'Arrangement de Madrid adopté en 1891, modifié pour la dernière fois en 1979 et ratifié par 55 États, dénommés ensemble « l'Union de Madrid ».

Ce sont tant de possibilités qui seront étudiées au sein de la Première Partie de ce mémoire (**Partie I**).

Au-delà de ces possibilités offertes par les différents cadres légaux, le titulaire de la marque doit en sus effectuer des choix stratégiques pour que l'internationalisation de sa marque soit possible et soit un succès.

Dans son sens premier, le terme « stratégie » renvoie au domaine militaire⁶. Aujourd'hui, ce terme est largement employé dans le domaine marketing et économique et vise plutôt « *un ensemble d'actions coordonnées, implicites ou explicites, d'opérations, de ruses, de manœuvres habiles et d'allocation de ressources, afin d'atteindre des objectifs globaux et fondamentaux à plus ou moins long terme. Une stratégie d'entreprise est l'ensemble des choix d'objectifs et de moyens les plus pertinents qui orientent ses activités à moyen et long terme pour assurer la survie de l'entreprise et lui permettre d'acquérir un avantage concurrentiel sur son marché.* »⁷ P. LORINO et J.C. TARONDEAU énoncent en effet « *Pour les économistes, stratégie est synonyme de comportement et résultat de processus d'optimisation destiné à maximiser le profit compte tenu des ressources et technologies disponibles.* »⁸

Il est vrai que la simple décision d'internationalisation de la marque et la prise de contact avec l'office compétent sur le territoire d'intérêt s'avèrent être insuffisants. Il faut au préalable s'enquérir de la disponibilité de la marque et selon le statut de celle-ci, mettre en œuvre différentes actions pour mener à bien son implantation sur les territoires de prédilection.

Recherche d'antériorités, négociation amiable, coexistence de marques, cession ou licence de marque, voire passage à l'offensive, et adaptation de la marque sont tant de points stratégiques devant être examinés et mesurés par l'entité en cause, et autant d'éléments qui seront étudiés dans la Seconde Partie de ce mémoire (**Partie II**).

⁶ P. LORINO et J.C. TARONDEAU, *De la stratégie aux processus stratégiques*, Revue française de gestion 2006/1 (no 160), pages 307 à 328, §1 à 11.

⁷ Définition du terme « stratégie » du site internet Toupie.org, 3ème sens.

⁸ P. LORINO et J.C. TARONDEAU, *De la stratégie aux processus stratégiques*, précit.

Afin que le cadre d'étude soit préalablement défini, il est ici précisé que bien que revêtant un grand intérêt, la question des mandataires et des agents locaux ne sera pas étudiée dans ce mémoire car pourrait faire l'objet d'une problématique à elle seule. Il en est de même du développement des marques sur l'Internet qui mériterait également une étude à lui seul. Les enjeux que représente le développement des marques sur la toile au regard du processus d'internationalisation de la marque restent toutefois bien en tête⁹.

Finalement, les différentes procédures applicables ne seront pas traitées exhaustivement dans l'ensemble de leurs composantes administratives mais plutôt éparsement pour illustrer certains raisonnements.

Dans les développements, la référence à la notion « d'entrepreneur » s'entendra de la personne physique, de l'entreprise, de l'association ou du groupe de sociétés, titulaire d'une marque nationale française enregistrée auprès de l'INPI, exerçant une activité économique en France et ne souhaitant plus se cantonner uniquement audites terres françaises mais s'étendre à l'international.

La référence à « l'international » s'entendra d'ailleurs « d'au-delà du territoire national » et inclura, selon le contexte, l'échelle européenne ou uniquement les terres plus lointaines dépassant la seule zone de l'UE.

Finalement, si une certaine exhaustivité sera de mise dans la Partie I faisant état des différentes voies législatives ouvertes à l'entrepreneur pour se développer à l'international, la Partie II se vaudra plus pragmatique en exposant les différentes stratégies que pourra mener l'entrepreneur pour une implantation réussie de sa marque. Dans cette partie, l'échelle européenne sera plus fréquemment prise à titre d'exemple mais cela est le fruit d'un choix délibéré et non d'un oubli, compte tenu de l'extension plus courante de l'activité économique sur le territoire européen.

⁹ Mémoire traitant d'ailleurs de ce sujet : T-L NGUYEN, *Les signes distinctifs sur Internet*, Mémoire de fin d'étude dans le cadre du M2 PI, année 2016-2017.

PARTIE I. LES POSSIBILITES DE PROTECTION DE LA MARQUE

Comme évoqué à titre introductif de mes propos, il existe plusieurs voies de protection pour le titulaire d'une marque nationale qui décide de s'internationaliser.

Quelle que soit la voie retenue, il convient avant toute chose de déterminer si le signe envisagé pour constituer la marque est valide dans les territoires de prédilection (Chapitre I).

Une fois la validité de la marque questionnée, et les territoires de prédilection identifiés, il restera à l'entrepreneur d'opter pour une extension de sa marque au niveau européen, aussi bien auprès de l'EUIPO, qu'auprès du BOIP (Chapitre II), et/ou pour une extension de sa marque au niveau international, par le biais d'une marque internationale auprès de l'OMPI, ou d'une marque régionale auprès de l'OAPI ou de l'ARIPO (Chapitre III).

Il est entendu que l'entrepreneur n'est pas contraint d'écarter une de ces possibilités, l'ensemble pouvant tout à fait se combiner, bien que cela ne soit pas réellement nécessaire, certaines de ces options en englobant d'autres.

Finalement, sera étudié le cas des Départements et Régions d'Outre-Mer et des Collectivités d'Outre-Mer qui présentent des spécificités en matière de propriété intellectuelle qu'il est nécessaire de prendre en compte si ces territoires présentent un intérêt commercial pour le titulaire d'une marque nationale française (Chapitre IV).

CHAPITRE I- L'étape préalable : la détermination de la validité de la marque

Comme c'est également le cas au niveau national lors de l'enregistrement d'un signe auprès de l'INPI, le signe qui veut être protégé à titre de MUE doit être distinctif, licite et disponible.

Le principe est le même pour la marque internationale en ce que la demande de marque internationale repose sur une marque enregistrée, donc soit une marque nationale soit une marque de l'UE (MUE), voire même une marque régionale, qui a déjà dû remplir les conditions de validité pour pouvoir être enregistrée.

Au niveau européen, mais également au niveau du BENELUX, les principes sont les mêmes qu'en droit français. Les conditions de base sont que le signe choisi doit permettre de distinguer les produits ou les services de l'entreprise de ceux des autres entreprises, et doit pouvoir être représenté dans le registre des marques¹⁰.

Seront exclus de la protection les signes ne présentant pas de caractère distinctif, étant descriptif, trompeur, ayant intégré le langage courant ou étant contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs¹¹.

La marque doit évidemment être disponible mais ce dernier point sera traité ultérieurement (*cf infra Partie II, Chapitre I*).

La principale spécificité de la MUE et des marques régionales et internationales réside en ce que, contrairement au niveau national, les conditions à remplir couvrent un territoire beaucoup plus vaste (3 États pour le BENELUX, 27 États pour la MUE, 17 États pour l'OAPI et 19 pour l'ARIPO). Les conséquences peuvent être importantes.

¹⁰ Article 4 du RMUE et article 2.1 de la Convention Benelux en matière de PI

¹¹ Article 8 du RMUE et article 2.2 bis de la Convention Benelux en matière de PI

Si on se positionne sur le terrain de la distinctivité du signe, ce qui est en pratique le point d'orgue lorsqu'on évoque la validité d'une marque, il suffira que le signe choisi ait une signification dans un des Etats-Membres de l'UE pour que le caractère distinctif soit dénié et la protection de la MUE refusée. En effet, le caractère distinctif de la marque doit être apprécié, « d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent ». Ce public pertinent varie selon le pays dans lequel on se trouve.

Dès lors, certains termes peuvent à première vue paraître tout à fait valables car étant suffisamment distinctifs en France, mais signifier une réalité toute autre dans d'autres Etats de l'Union Européenne. Si on prend l'exemple de la marque « Hellim » pour désigner un fromage, cela ne pose pas de problème sur le territoire français car aucun lien ne peut être fait avec les produits qu'elle désigne. Toutefois, si on se place au niveau européen, le terme « Hellim » ne sera pas distinctif. En effet, en langue turque, Hellim signifie Halloumi, qui est une variété de fromage. Le turc étant la langue officielle de Chypre, qui fait partie de l'UE, le consommateur moyen chypriote peut aisément rapporter le terme Hellim à un fromage, privant ainsi de distinctivité ce signe¹².

On constate donc que si le signe est valable au niveau national, la réalité se veut toute autre au niveau européen. Seule possibilité de s'en sortir dans cet exemple : l'acquisition du caractère distinctif par l'usage¹³.

L'alerte est la même au sujet de la licéité du signe. Le Tribunal de l'Union Européenne (TUE) retient que « *l'appréciation de la contrariété d'un signe à l'ordre public ou aux bonnes mœurs doit être opérée par référence à la perception de ce signe, lors de son usage en tant que marque, par le public pertinent situé dans l'Union ou dans une partie de celle-ci. Cette partie peut être constituée, le cas échéant, d'un seul Etat membre.* »¹⁴

Les cas de contrariété sont donc d'autant plus importants.

¹² TUE, 13 juin 2012, T-534/10, exemple inspiré du Cours universitaire de Madame C. VEREZ, Conseil en Propriété Intellectuelle au sein du Cabinet Plasseraud IP et Professeure au sein de l'Université de Lille, dans le cadre du module « Étude de cas relatif aux marques », année 2021-2022.

¹³ Article 7, § 3 du RMUE

¹⁴ TUE, 20 septembre 2011, T-232/10.

Il faut donc être vigilant aux pratiques culturelles, aux langues et aux spécificités locales de chaque État de l'Union Européenne lors du choix de l'extension de la protection au niveau européen ou régional.

CHAPITRE II - L'extension de la marque au niveau européen

Une fois la question de la validité du signe close, vient celle de l'enregistrement auprès des offices compétents.

Grâce au marché intérieur unique, les marchandises, les services et les capitaux peuvent librement et aisément circuler entre les différents États-membres de l'UE. Ainsi, il est fréquent que lorsque le déploiement de la marque est envisagé, l'UE, ou à tout le moins les États européens, soient le terrain privilégié pour l'extension des marchés.

Plusieurs possibilités s'offrent au titulaire d'une marque nationale qui souhaite se développer au niveau européen. L'option la plus classique réside dans l'enregistrement d'une MUE auprès de l'EUIPO (Section I).

Mais il est également possible d'envisager une implantation plus régionale par le biais de la marque du Benelux auprès du BOIP (Section II).

SECTION I – L'enregistrement de la marque de l'Union Européenne auprès de l'EUIPO

L'entrepreneur qui souhaite s'implanter sur le territoire européen peut dans un premier temps prendre contact avec l'EUIPO afin d'enregistrer une MUE. Seront dans un premier temps étudiés le fonctionnement et les principes qui régissent cette MUE (1) puis les avantages et

inconvénients qui existent à recourir à ce type de titre (2). Enfin, un focus sera opéré sur la situation du Royaume-Uni suite à sa sortie de l'UE le 31 janvier 2020 (3).

1 – Principes et fonctionnement de la marque de l'UE

1.1. Institution de la marque communautaire – Après une vingtaine d'années de discussions entre les différents États européens, la marque communautaire a finalement vu le jour grâce au Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993¹⁵.

Les différentes institutions européennes sont parvenues à un régime communautaire supranational, permettant aux entreprises d'acquérir une marque communautaire jouissant d'une protection uniforme sur l'ensemble des territoires de l'UE, en suivant une procédure unique et centralisée auprès de l'OHMI¹⁶ d'abord, et de l'EUIPIO depuis le Paquet Marques.

Depuis ce Règlement de 1993, la législation a évolué et tout un ensemble de textes viennent désormais border cette MUE et les procédures qui l'encadrent. C'est tout d'abord le Règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (RMUE), mais également le Règlement délégué 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018 qui précisent les modalités de plusieurs procédures, et le Règlement d'exécution 2018/626 de la Commission, du 5 mars 2018 qui établit les modalités d'application de certaines dispositions du RMUE.

1.2. Liaison avec la marque nationale – La CJUE qualifie de « système autonome constitué d'un ensemble de règles poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national », le régime communautaire des marques au niveau européen¹⁷.

Malgré son indépendance et ses objectifs propres, ce régime n'a pas vocation à se substituer aux régimes nationaux (comme cela peut être le cas pour d'autres régimes régionaux). Les entrepreneurs sont tout à fait libres de limiter la protection de leur marque à quelques territoires

¹⁵ A. BERTHET et B. DEVEVEZ, *La marque communautaire : intérêt et mode d'emploi*, Legicom 1997/3 n° 15, p. 23 à 31, pt 1 à 5.

¹⁶ F. PICOD, *Synthèse de la Marque de l'Union européenne*, LexisNexis, JurisClasseur Europe Traité, 1 novembre 2021, pt 1 et 2.

¹⁷ CJUE 17 juill. 2014, aff. C-141/13 P, Reber c/ OHMI, pt 36.

de l'UE, sans passer par le mécanisme de la MUE. Il y a donc coexistence des régimes nationaux et du régime européen de la MUE¹⁸.

1.3. Valeur de marque nationale – La MUE a la même valeur qu'une marque nationale. Aucune hiérarchie n'existe entre elles, les deux étant expressément assimilées par le RMUE¹⁹. Dès lors, le titulaire d'une MUE dispose des mêmes prérogatives qu'un titulaire d'une marque nationale dans l'État où ce titulaire « a son siège ou son domicile » ou « a un établissement ».²⁰

1.4. – Caractère unitaire de la MUE – La MUE produit les mêmes effets dans tous les États-membres de l'UE²¹. Ainsi, une MUE qui serait annulée pour un motif qui trouve sa source en Espagne, le sera pour l'ensemble des 27 territoires de l'UE.

Le caractère unitaire crée une certaine contradiction avec le principe de territorialité qui lie la protection d'une marque et le sort de celle-ci à un territoire déterminé. En effet, alors même qu'aucune objection n'existerait en Italie, la MUE peut être annulée en raison d'une objection belge. Il demeure une exception à cet article 1 §2 du RMUE et donc à ce caractère unitaire²². Effectivement, la jurisprudence²³ admet que l'interdiction d'usage d'une MUE émise dans le cadre d'une action en contrefaçon, puisse exclure de sa portée territoriale certains territoires de l'UE, dès lors que ces territoires sont clairement identifiés²⁴, si, sur ces territoires, aucun risque de confusion n'est créé par la MUE²⁵.

1.5. Droit de priorité – Le RMUE²⁶ prévoit un avantage non négligeable pour le titulaire d'une marque nationale qui souhaite s'implanter sur le territoire européen. En effet, il

¹⁸ F. PICOD, *Synthèse de la Marque de l'Union européenne*, précit.

¹⁹ Article 19 §1 du RMUE.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Article 1 §2 du RMUE.

²² A. FOLLIARD-MONGUIRAL et V. RUZEK, *Marque de l'Union Européenne. Exercice des droits. – Usage sérieux. Usage contrefaisant. Procédures de l'action en contrefaçon*, LexisNexis, JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7610-3, 17 fév. 2021, pt 237 et 270.

²³ CJUE, 22 sept. 2016, aff. C-223/15, *Combit Software GmbH c/ Commit Business Solutions Ltd*

²⁴ A. FOLLIARD-MONGUIRAL, *Commentaire de l'arrêt Combit : portée territoriale de l'interdiction d'usage*, LexisNexis, Revue Propriété industrielle n° 11, Nov. 2016, comm. 74,

²⁵ C. MARECHAL, *Le caractère unitaire de la marque de l'Union européenne à l'épreuve de la contrefaçon Observations sous CJUE, 22 sept. 2016, aff. C-223/15, Combit c/ Commit*, Dalloz, Revue IP/IT N°12, 05 Déc. 2016, p.608.

²⁶ Articles 34 à 37 du RMUE.

permet au déposant d'étendre l'enregistrement de sa marque nationale dans les six mois suivants la date de dépôt de cette demande nationale (cela vaut aussi pour les dépôts de marques dans les États parties à la CUP ou à l'OMC). Ainsi, le dépôt européen pourra bénéficier de la date de dépôt de la demande nationale et c'est cette date qui servira de point de repère pour apprécier la disponibilité du signe et l'antériorité des droits qui pourraient être opposés à la MUE²⁷. A noter que cette priorité doit être revendiquée lors du dépôt de la demande de MUE²⁸ et qu'elle doit concerner la même marque et les mêmes produits et services²⁹.

Une autre possibilité parallèle au droit de priorité est offerte par le RMUE³⁰: la revendication d'ancienneté. Cette possibilité sera détaillée ultérieurement.

1.6. Obligation d'usage de la marque – La marque confère à son titulaire un monopole d'exploitation, interdisant ainsi aux tiers d'utiliser la marque sans consentement préalable du titulaire. Mais pour pouvoir justifier ce monopole, il est demandé au titulaire d'utiliser la marque en question, sous peine de se voir déchu de ses droits.

Ainsi, l'article 58 du RMUE prévoit que « *si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage* », un tiers pourra engager une action en déchéance auprès de l'EUIPO afin de faire cesser les droits sur la marque. Cette cause de déchéance pourra également être invoquée à titre reconventionnelle d'une action en contrefaçon. Cette obligation d'usage pourra être mentionnée par le déposant d'une marque postérieure au cours d'une opposition fondée sur la marque antérieure inutilisée. Dans ce cas, la marque sera inopposable au déposant mais restera valide.

Ce qu'il ressort de ce principe est que le titulaire d'une MUE dispose d'un délai de « grâce » de cinq ans pour réellement s'implanter sur le marché des produits/services qu'il vise dans sa marque. En effet, chaque produit et service visé par la marque doit satisfaire à cette obligation d'usage sérieux, sous peine d'encourir la déchéance partielle.

²⁷ N. BINCTIN, *Marque – Demande d'enregistrement de la marque*, Dalloz, Répertoire IP/IT et Communication Oct. 2020, dans sa version mise à jour en Mai 2022, pt 242 à 244.

²⁸ Article 35 §1 du RMUE.

²⁹ Article 34 §1 du RMUE.

³⁰ Article 39 et suivants du RMUE.

L'usage doit être conforme à la fonction essentielle de la marque : garantir l'identité d'origine de produits ou services ³¹et permettre au consommateur d'associer les produits/services à une entité déterminée ³².

La MUE offrant une protection sur l'ensemble de l'UE, il n'est pas abusif de se demander si cet usage sérieux de la marque doit également être démontré sur l'ensemble de l'UE.

La réponse est à la négative. La CJUE affirme en effet que « *l'étendue territoriale de l'usage constitue non pas un critère distinct de l'usage sérieux, mais l'une des composantes de cet usage, qui doit être intégrée dans l'analyse globale et être étudiée parallèlement aux autres composantes de celui-ci* »³³. On peut donc en déduire qu'un usage géographiquement limité peut être compensé par « sa constance dans le temps, son volume ou le chiffre d'affaires généré, au regard des caractéristiques du marché en cause et de la nature des produits ou des services ³⁴ ». Étendue géographique et étendue économique doivent donc être analysées de concert pour identifier la volonté du titulaire d'utiliser sérieusement sa marque sur le territoire de l'UE et de gagner des parts de marché sur celui-ci.

Il est admis, tant par la CJUE que par le TUE³⁵, que l'usage puisse être cantonné à un seul État-membre dès lors que l'intensité et la fréquence de l'utilisation de la marque traduisent une véritable utilisation sérieuse de la marque. Mais il demeure qu'au-delà du marché national où la marque est, grâce à des efforts commerciaux importants et constants, bien implantée, il est essentiel et plus sécurisant de pouvoir démontrer également un usage sur des marchés européens plus secondaires. Bien que ne permettant pas de traduire un usage sérieux à eux seuls, l'usage sur ces marchés permettra d'illustrer la volonté du titulaire de s'implanter à l'échelle européenne et au-delà de ses frontières nationales³⁶.

Il peut donc être pertinent voire essentiel, dans le cas où l'exploitation sur les territoires de l'UE se veut faible à modérée ou à tout le moins insuffisante pour que l'usage sérieux de la marque

³¹ CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01, Ansul, pts 39 et 43.

³² CJUE, 8 juin 2017, aff. C-689/15, W. F. Gözze Frottierweberei, pt 41.

³³ CJUE, 19 déc. 2012, aff. C-149/11, Leno Merken, pt 36.

³⁴ A. FOLLIARD-MONGUIRAL et V. RUZEK, *Marque de l'Union Européenne. Exercice des droits. – Usage sérieux. Usage contrefaisant. Procédures de l'action en contrefaçon*, précit., pt 48.

³⁵ TUE, 7 nov. 2019, aff. T-380/18, Intas Pharmaceuticals Ltd c/ EUIPO, « Intas c/ Indas ».

³⁶ A. FOLLIARD-MONGUIRAL et V. RUZEK, *Marque de l'Union Européenne. Exercice des droits. – Usage sérieux. Usage contrefaisant. Procédures de l'action en contrefaçon*, précit., pt 49.

soit caractérisé, de conserver, en parallèle de la protection par la MUE, une protection au niveau national afin de ne pas être démuné de toute protection si une action en déchéance était admise par l'EUIPO.

Fonctionnements, principes et fondement de la MUE exposés, qu'est-ce qui pourrait pousser l'entrepreneur à recourir à un MUE plutôt qu'à plusieurs dépôts nationaux ? (2).

2 – Avantages et inconvénients de la marque de l'UE

2.1. Avantages de la MUE – Le recours à la MUE plutôt qu'à plusieurs marques nationales présente plusieurs intérêts et avantages pour l'entrepreneur qui souhaite s'étendre au niveau européen.

2.1.1. Une procédure simple – Un des principaux avantages de la MUE réside dans son caractère unitaire et à sa procédure centralisée. En effet, toutes les procédures, aussi bien de dépôt, d'enregistrement, de renouvellement, d'opposition..., s'effectuent auprès d'un interlocuteur unique : l'EUIPO. Nul besoin de multiplier les démarches auprès de chaque office national pour bénéficier de la protection dans l'ensemble des territoires : un seul dossier suffit pour l'ensemble des pays de l'UE.

2.1.2. Le choix de la langue de la procédure – Par ailleurs, en tant que ressortissant français, il peut parfois être inconfortable de devoir effectuer des démarches dans une autre langue que le français ce qui peut parfois être le cas auprès d'offices nationaux (par exemple, en Espagne, la langue de la procédure auprès de l'OEPM est l'espagnol). Dans ce cas, des coûts de traduction seront à prévoir.

L'avantage de la MUE est que l'EUIPO offre cinq langues de travail dont le français (à côté de l'allemand, de l'anglais, de l'espagnol et de l'italien).

2.1.3. Le cantonnement des coûts – Par ailleurs, et de façon non négligeable car c'est ce qui constitue le point central à toute prise de décision, le coût d'une MUE est moindre comparé aux dépôts nationaux qui devraient être effectués pour bénéficier de la même couverture géographique.

Elle présente dès lors un intérêt à partir du moment où l'exploitation de la MUE va au-delà de cinq États. En effet, le coût d'une MUE est de 850 € pour le dépôt en ligne, auquel s'ajoute 50 € pour une seconde classe et 150 € par classe supplémentaire. Cela correspond au prix d'environ cinq dépôts nationaux³⁷. Cela signifie également que si l'exploitation dans l'Union est limitée à moins de cinq territoires, la voie nationale peut être préférée, surtout si aucun développement n'est envisagé par la suite.

2.1.4. Perspectives de développement favorisées – Corrélativement, la titularité d'une MUE permet une implantation facilitée dans l'ensemble des territoires de l'UE car aucune nouvelle démarche administrative n'aura besoin d'être réalisée pour voir sa marque protégée sur ces territoires. En effet, si lors de l'enregistrement de la MUE, seuls les territoires espagnol et italien présentent un intérêt, il n'en sera peut-être pas de même deux années plus tard où le Portugal, la Belgique et le Luxembourg pourraient également devenir des perspectives. L'implantation sur ces territoires n'en sera que favorisée compte tenue de la protection déjà offerte sur ceux-ci par la MUE.

2.1.5. La caractérisation facilitée de l'obligation d'usage – En outre, comme énoncé dans la Section I, l'usage de la marque n'a pas besoin d'être caractérisé sur l'ensemble des territoires de l'UE ce qui évite la complexité que représenterait une telle pratique. La solution ne sera pas la même si, en lieu et place d'une MUE, l'entrepreneur avait effectué des dépôts nationaux dans les pays visés par la MUE. Dans ce cas, il aurait été nécessaire de caractériser l'usage de la marque sur l'ensemble de ces territoires pour continuer de jouir du monopole conféré par ces titres, ce qui est aussi bien complexe que fastidieux.

2.1.6. Le délai de priorité – Finalement, le délai de priorité offert par le RMUE³⁸ présente plusieurs avantages. Tout d'abord, un avantage non négligeable en terme budgétaire car les dépenses pourront être étalées entre le dépôt national et le dépôt européen, tout en bénéficiant de la même date de début de protection.

³⁷ B. ECHELARD, *Dépôt d'une marque : un procédé stratégique au coeur des politiques internes des entreprises* (3/3), 5 août 2016.

³⁸ Articles 34 à 37 du RMUE.

De même, la demande de marque qui sert de base à la revendication de priorité n'a pas besoin d'être effectivement enregistrée par la suite. Autrement dit, le droit de priorité est indépendant du sort ultérieur de la demande qui lui sert de fondement. Cela reste toutefois à nuancer car si la demande qui sert de base est une demande nationale d'un État-membre de l'UE et qu'elle est rejetée pour un des motifs absolus ou relatifs de rejet, il y a de fortes chances que ce qui pose problème au niveau national pose également problème au niveau européen étant donné que les conditions de protection doivent être remplies dans l'ensemble des territoires de l'UE. Ces dires ne s'appliqueront par contre pas si la demande de base est une demande de marque déposée auprès d'un État non-membre de l'UE.

2.2. Les inconvénients de la MUE : Malgré l'ensemble des avantages qu'elle offre, la MUE n'en est toutefois pas dépourvue d'inconvénients.

Le principal inconvénient de la MUE réside dans son caractère unitaire. Bien que cela présente un intérêt certain en ce qu'il permet au titulaire de jouir des mêmes prérogatives dans l'ensemble des territoires de l'UE, les conséquences de cette unité peuvent toutefois s'avérer lourdes. En effet, bien que simplifiant les procédures et permettant une protection étendue pour un moindre coût, la marque et donc la protection qu'elle confère, peut plus facilement faire l'objet d'une annulation, comparativement à une marque nationale. Effectivement, les événements qui sont susceptibles de causer la nullité d'une marque nationale (antériorités, absence de caractère distinctif, illicéité...) sont autant de causes qui peuvent affecter une MUE, à la différence près que l'origine de ces causes est multipliée par 27 – le nombre d'États-membres de l'UE – dans le cas d'une MUE.

Il est, par exemple, de jurisprudence constante que le risque de confusion, motif de refus de la protection, n'a pas besoin d'être caractérisé dans l'ensemble des États-membres de l'UE pour justifier un refus de protection, un tel risque ne pouvant être apprécié que par rapport à la perception des consommateurs sur une partie du territoire de l'Union européenne³⁹, « cette partie pouvant être, par exemple, le territoire d'un État membre »⁴⁰.

³⁹ CJCE, 18 sept. 2008, aff. C-514/06 P, Armacell c/ OHMI, pt 56 et 57.

⁴⁰ CJUE, 22 sept. 2016, aff. C-223/15, Software GmbH c/ Business Solutions Ltd, pt 26.

Une solution pour palier à ce problème peut-être de transformer sa demande de MUE, ou sa MUE enregistrée, en demande(s) de marque nationale⁴¹. Cela permet de maintenir une protection dans certains des territoires de l'UE dans lesquels aucune objection/opposition n'est formée et où la marque sera utilisée. L'intérêt est également que cette demande de marque nationale transformée conserve la date du dépôt européen. Cette transformation permet également de sauver la marque qui a été annulée pour défaut d'usage en la transformant en demande(s) de marque nationale dans l'/les Etat(s) où un usage sérieux est caractérisé au sens de la législation locale de ce(s) Etat(s) et où donc la marque est utilisée.

Au-delà de ces avantages et inconvénients, un autre paramètre est à prendre en compte dans le choix du recours à une MUE : l'intérêt ou non pour le territoire britannique (3)

3 - Brexit et marque de l'UE : quid ?

Fin 2019⁴², le Royaume-Uni (RU) et l'UE se sont entendus pour le retrait du RU de l'Union. Le 31 janvier 2020, le RU est officiellement sorti de l'UE avec un délai complémentaire de transition fixé au 31 décembre 2020 de sorte que les conséquences en termes de PI commencent à compter de cette date.

Les répercussions du Brexit seront variables selon l'étape de la procédure dans laquelle la marque se trouve (non déposée, déposée, enregistrée).⁴³

3.1. Répercussions sur la MUE enregistrée au 31 décembre 2020 – Retirer la protection des MUE enregistrées avant le 1^{er} janvier 2021 aurait été source d'insécurité juridique pour les titulaires exploitant leur marque sur le territoire britannique. Dès lors, l'Accord de retrait ⁴⁴ a convenu que le titulaire d'une MUE enregistrée antérieurement au 31 décembre 2020 devient automatiquement, sans formalité et gratuitement titulaire d'une marque

⁴¹ Article 139 du RMUE.

⁴² Accord 2019/C 384 I/01 du 12 novembre 2019 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

⁴³ *Brexit : quels impacts sur les marques publiques de l'Union européenne au 1er janvier 2021?*, Site Economie.Gouv.fr, rubrique Direction des Affaires juridiques – Mission Appui au patrimoine immatériel de l'État, 01 janv. 2020.

⁴⁴ Article 54 de l'Accord de retrait précit.

au RU, constituée du même signe, pour les mêmes produits ou services. Cette marque britannique (qui est toutefois indépendante de la MUE) héritera de la date de dépôt de la MUE initiale, conservant ainsi son antériorité.

Mais le caractère indépendant de ce droit britannique accordé ne présente pas nécessairement un intérêt pour tous les titulaires de MUE qui peuvent en bénéficier. Dès lors, un mécanisme d'*opt out* a été mis en place afin de permettre au titulaire de refuser cet enregistrement sur le registre des marques britanniques. Cela présente un intérêt notamment pour les entrepreneurs qui sont titulaires d'une MUE mais qui ne sont pas présents sur le territoire britannique.

Il est toutefois prévu que l'usage de la MUE sur le territoire de l'Union avant le 1^{er} janvier 2021 vaudra usage de la marque britannique sur le territoire du RU.

Ce mécanisme d'*opt out* ne pourra néanmoins pas être usité lorsque la marque britannique a déjà produit des effets sur le territoire du RU à compter du 1er janvier 2021. C'est notamment le cas d'une licence qui vise le RU ou d'un litige engagé sur le fondement de la marque britannique⁴⁵.

3.2. Répercussions sur la MUE en cours d'enregistrement au 31 décembre 2020 –

Il est possible qu'une MUE soit en cours d'examen auprès de l'EUIPO lors de la fin de période transitoire. Dans ce cas, aucune importation automatique n'aura lieu dans le registre des marques britanniques. Toutefois, l'Accord de retrait⁴⁶ offre au déposant un droit de priorité lui permettant de jouir de la date de dépôt de la MUE également au RU. Pour en bénéficier, un dépôt distinct auprès de l'Office britannique de la PI (UKIPO) doit être effectué dans les neuf mois suivant la date de dépôt de la MUE auprès de l'EUIPO. Ce nouveau dépôt fera toutefois l'objet d'un examen indépendant de l'UKIPO et le déposant devra payer, en sus des taxes rattachées à la MUE, les taxes de dépôt national britannique.

Si le déposant agit hors délai de neuf mois, il devra suivre la procédure de dépôt national classique auprès de l'UKIPO.

⁴⁵ *Brexit : quels impacts sur les marques publiques de l'Union européenne au 1er janvier 2021?*, Précit.

⁴⁶ Article 59.1. de l'Accord de retrait précit.

3.3. Répercussions sur la MUE non encore déposée au 31 décembre 2020 – Depuis le 1er janvier 2021, le territoire du RU n'est plus inclus dans le périmètre de protection de la MUE. Dès lors, aujourd'hui, l'entrepreneur qui souhaite voir sa marque protégée au RU ne pourra plus passer par le biais de la MUE mais devra directement opérer un dépôt national auprès de l'UKIPO. De la même façon que pour n'importe quel territoire hors UE, il sera nécessaire d'avoir recours à un représentant britannique habilité pour représenter le déposant/titulaire devant les offices britanniques.

3.4. Répercussions sur les marques internationales visant l'UE – Les conséquences de la sortie du RU de l'UE ne se cantonnent pas à la MUE. En effet, nous verrons dans les futurs développements qu'une marque internationale peut désigner l'UE. Mais alors qu'avant le 1^{er} janvier 2021, la désignation de l'UE offrait une protection sur le territoire britannique, la situation diffère quelque peu à partir de cette date, même si les conséquences en terme de protection restent similaires. En effet, l'Accord de retrait⁴⁷ prévoit que les titulaires de marques internationales antérieures au 1^{er} janvier 2021 et visant l'UE se verront offrir une protection par le droit des marques du RU. C'est le même mécanisme que celui décrit précédemment pour les MUE enregistrées antérieurement au 1^{er} janvier 2021⁴⁸.

Cette protection est indépendante de celle conférée par la MUE. Cela a donc des répercussions qu'il est nécessaire de mentionner. En effet, lors du renouvellement de la marque internationale visant l'UE, il faudra également renouveler la marque du RU pour voir la protection perdurer sur les deux territoires. Il en est de même pour l'obligation d'exploitation de la marque qui devra être qualifiée distinctement sur les territoires⁴⁹.

Pour les marques postérieures au 1^{er} janvier 2021, elles devront toutefois désigner, en sus de l'UE, le RU.

⁴⁷ Article 56 de l'Accord de retrait précité.

⁴⁸ Avis n° 2/2020 de l'OMPI, *Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne : incidences sur les demandes et enregistrements internationaux en vertu du système de Madrid*, 30 janv. 2020.

⁴⁹ C. KHAYAT, A-M. PECORARO, *Conséquences du Brexit sur vos marques au Royaume-Uni : vade-mecum*, Site internet du cabinet d'avocats UGDC Avocats, 19 janvier 2021.

Corrélativement à la MUE, une autre possibilité est offerte à l'entrepreneur qui souhaite s'implanter sur des territoires européens : le dépôt d'une demande de marque auprès du BOIP (Section II).

SECTION II – L'enregistrement de la marque du Benelux auprès du BOIP

Il existe, en PI, plusieurs échelles de protection. Traditionnellement, on distingue l'échelle nationale, l'échelle européenne et l'échelle internationale.

Mais dans certains cas, une appréhension plus régionale s'intercale entre ces différentes échelles géographiques. C'est notamment le cas, sur le territoire européen, du Benelux, qui possède son propre office de PI, le BOIP. Cet office protège les marques sur les territoires de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg via la marque du Benelux. Cette marque est encadrée par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) telle que modifiée par le Protocole du 11-12-2017.

L'intérêt de cette marque est similaire à celui qui existe en matière de MUE : la procédure est unique et centralisée pour les trois pays.

Bien qu'offrant une protection pour plusieurs territoires, la marque du Benelux a toutefois la valeur d'une marque nationale. Elle peut se combiner avec une MUE et une marque internationale.

Comme indiqué précédemment, elle couvre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Mais quid si le projet ne concerne qu'une extension du marché en Belgique ? La marque du Benelux ne permet pas de scinder les pays. Il n'est donc pas possible de déposer une marque pour un seul des trois pays du Benelux. La seule façon de détenir une marque en Belgique, comme il serait possible de détenir une marque française, est de passer par la marque du Benelux et donc d'être également protégé au niveau néerlandais et luxembourgeois.

En réalité, cela présente plusieurs aspects positifs car les coûts sont mesurés (244 euros pour le dépôt d'une marque individuelle incluant une classe, 27 euros pour une seconde classe et 81 euros pour toutes les classes supplémentaires). Pour les plus pressés, l'Office offre également la possibilité du recours à la procédure accélérée moyennant le paiement d'une

surtaxe de 196 euros pour la première classe, 21 euros pour la seconde et 63 euros pour les suivantes. Ce surcoût n'est pas nécessairement judicieux eu égard au temps déjà court de la procédure (trois mois en moyenne).

De surcroît, l'obligation d'usage de la marque du Benelux est identique à celle qui vaille en matière de MUE : le titulaire dispose d'un délai de cinq ans pour justifier d'un usage sérieux de sa marque sous peine de déchéance⁵⁰. Ce qui est bénéfique est que l'usage dans un seul des pays du Benelux vaut usage de la marque Benelux dans sa globalité.

L'inconvénient est le même qu'en matière de MUE : si une marque antérieure a été enregistrée auprès du BOIP mais n'est exploitée qu'au Luxembourg, et que l'on souhaite s'implanter sur le marché belge, la marque exploitée en Luxembourg bloquera cette implantation alors même qu'elle n'est pas réellement présente en Belgique.

Enfin, la marque du Benelux peut servir de marque de base pour une extension internationale. La demande s'effectue en ligne sur le site du BOIP moyennant le paiement de 100 francs suisses (CHF) (environ 84 €) et le BOIP transmettra ensuite la demande à l'OMPI. Il convient ensuite de payer le tarif de base pour un dépôt international, ainsi que le tarif pour le dépôt dans les pays souhaités directement à l'OMPI.

Dans cette lignée, l'implantation au niveau européen n'est parfois pas suffisant ou ne fait pas partie des projets de l'entrepreneur. Une présence plus internationale est dès lors souhaitée, notamment dans les grandes puissances du Globe (aux USA, en Chine...). C'est dans cette perspective que seront analysées les possibilités d'une extension de la marque à l'internationale (Chapitre III).

⁵⁰ Article 2.16 bis de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles).

CHAPITRE III - L'extension de la marque au niveau international

Au-delà de l'aspect européen, le pan international de l'activité peut également être source d'intérêt pour une entreprise déjà implantée au niveau national.

Pour cela, et afin de sécuriser juridiquement sa marque, l'entrepreneur peut se tourner vers l'OMPI pour envisager l'enregistrement d'une marque internationale qui permettra de couvrir la quasi-totalité des territoires commerciaux du Globe (Section I).

Subséquentement, si l'entrepreneur souhaite plus particulièrement s'implanter sur le sol africain, l'OAPI et l'ARIPO offrent la possibilité d'un enregistrement d'une marque régionale qui vienne supplanter les marques nationales dans les États qu'elles couvrent (Section II).

SECTION I – L'enregistrement d'une marque internationale après de l'OMPI

Malgré la revendication par l'entrepreneur de clients dans le monde entier, il n'existe à ce jour pas de moyen de déposer sa marque dans tous les pays du monde en une seule fois. En ce sens, il n'existe pas de marque « mondiale ».

Afin de tout de même faciliter la protection de la marque au niveau international, une grande majorité des États du monde, tout au moins les plus impliqués dans le commerce mondial, se sont entendus pour adopter un cadre législatif commun. C'est ce qui a donné lieu à l'Union de Madrid. Cette Union est encadrée par différents textes juridiques et suit un fonctionnement et des principes particuliers (1). Elle possède de nombreux avantages mais n'en est pas pour autant dépourvue d'inconvénients (2).

De surcroît, bien qu'offrant un cadre juridique unifié, plusieurs pays conservent certaines spécificités dont il est important de tenir compte (3).

Finalement, l'entrée récente des Émirats arabes unis dans l'Union étend les pays du CCG (Conseil de Coopération du Golfe) en faisant partie (4).

Selon l'OMPI⁵¹, l'Union de Madrid couvre plus de 80% du commerce mondial. Toutefois certains territoires importants ne font pas partie de cette Union. C'est notamment le cas de Hong-Kong et certains pays d'Amérique du Sud comme l'Argentine, la Bolivie ou encore l'Équateur.

1. Fonctionnement et principes de la marque internationale

1.1. Cadre législatif – Face à l'extension des marchés et à l'internationalisation du commerce et des échanges des produits de marque fin du 19^{ème} siècle, la nécessité d'une protection élargie s'est fait ressentir⁵². C'est ainsi que, grâce à l'article 15 de la Convention d'Union de Paris⁵³(CUP) permettant la conclusion d'arrangements entre ses membres, a été mise en place, à Madrid, un système d'enregistrement international des marques offrant, par un dépôt unique, des droits nationaux sur les États partie au système. Ce système a vu le jour grâce à la signature de l'Arrangement de Madrid en 1891 et a été peaufiné grâce au Protocole de Madrid de 1996.

1.1.1. L'Arrangement de Madrid – C'est le 14 avril 1891 que fut adopté, par neuf pays, l'Arrangement de Madrid. Le nombre de signataires a cru dans les années 1990 du fait des modifications politiques survenues en Europe orientale⁵⁴. A ce jour, 55 pays sont partie à l'Arrangement. Depuis 2016, il n'est plus possible pour un pays d'adhérer uniquement à l'Arrangement de Madrid.

La version de l'Arrangement actuellement en vigueur n'est pas la même que celle adoptée en 1891. Il a effectivement fait l'objet de six révisions : Bruxelles 1900, Washington 1911, La Haye 1925, Londres 1934, Nice 1957, Stockholm 1967.

Les principales caractéristiques de cet Arrangement sont que le dépôt de la marque internationale ne peut être fondé que sur une marque de base qui est enregistrée et le sort de le

⁵¹ Site internet de l'OMPI, disponible à l'URL suivante : <https://www.wipo.int/madrid/fr/members/>

⁵² O. THRIERR, *Arrangements internationaux*, LexisNexis, JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7730, 17 juin 2021, pt 1 à 4.

⁵³ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle signée le 20 mars 1883.

⁵⁴ O. THRIERR, *Arrangements internationaux*, précit., pt 8.

marque internationale est totalement lié à celui de cette marque qui sert de base, pendant une durée de 5 ans. Les pays membres disposent d'un délai de 12 mois pour émettre des objections à la demande. Par ailleurs, les taxes sont du même montant peu important le pays (parfois plus élevées que les taxes nationales de certains pays) et la seule langue en vigueur est le français. Du reste, seuls les États et les groupements d'États (comme le Benelux) peuvent être partie à l'acte.

Si le principe de la marque internationale est à saluer, ces caractéristiques de l'Arrangement ont limité le nombre de pays qui y ont adhéré. Les USA ne font par exemple pas partie de cet Arrangement.

1.1.2. Le Protocole de Madrid – Prenant acte des rigueurs et failles de l'Arrangement de Madrid et afin de convaincre un plus grand nombre d'États de faire partie de l'Union, le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques a vu le jour le 17 juin 1989, avec entrée en vigueur au 1^{er} décembre 1995 et rendu opérationnel par l'entrée en vigueur de son règlement d'exécution le 1^{er} avril 1996.

Aujourd'hui, on dénombre 109 membres signataires du Protocole, couvrant un périmètre géographique de 126 pays. La zone géographique a une dimension beaucoup plus internationale que l'Arrangement – qui avait en réalité une dimension plus européenne de par la grande majorité d'États européens parties à l'acte – grâce notamment à l'adhésion des USA et de nombreux pays d'Asie et d'Amérique.

A l'inverse de ce qui était prévu par l'Arrangement de Madrid, le Protocole permet que la demande de marque internationale se fonde sur un simple dépôt de marque dans le pays d'origine, permettant ainsi d'avoir recours au mécanisme de la priorité. Le champ d'adhésion est également élargi en permettant aux OIG d'adhérer au protocole (ouvrant les portes à l'EUIPO et à l'OAPI). La règle de dépendance qui était très controversée dans l'Arrangement, a été assouplie en permettant de transformer la marque internationale en marques nationales. Finalement, des taxes individuelles plus proches de celles appliquées dans les différents États peuvent s'appliquer et l'anglais et l'espagnol sont reconnues comme langues additionnelles au français.

1.1.3. Liaison entre l'Arrangement et le Protocole – Afin d'éviter un départ prématuré de l'Arrangement des parties attirées par les avantages nouveaux du Protocole, le Protocole de Madrid contenait initialement, en son article 9 sexies 1, une disposition – dénommée « clause de sauvegarde ». En vertu de cette disposition, l'Arrangement prévalait sur le Protocole pour les demandes internationales dont le pays d'origine et le pays de désignation sont à la fois partie à l'Arrangement et au Protocole. Concrètement, le Protocole ne trouvait à s'appliquer que si une des parties concernée n'était pas adhérente à l'Arrangement⁵⁵.

Cette disposition a été modifiée le 1er septembre 2008. Ainsi désormais, c'est le Protocole qui trouve à s'appliquer quel que soit le cas de figure, étant exclue la question des taxes et du délai dans lequel peut être émis un refus de protection provisoire qui peut encore être régie par les dispositions de l'Arrangement : on parle dans ce cas de « désignation relevant du Protocole en vertu du nouvel article 9 sexies du Protocole ».

Depuis le 31 octobre 2015, date de l'adhésion de l'Algérie au Protocole, tous les pays signataires de l'Arrangement sont également signataires du Protocole. La conséquence est que le système de Madrid est désormais régi par un traité unique, le Protocole, sous réserve des dispositions de l'Arrangement qui peuvent continuer à s'appliquer (taxes et délai pour émettre un refus provisoire).⁵⁶

Finalement, l'Arrangement de Madrid a été gelé le 11 octobre 2016 de sorte que plus aucune adhésion au seul Arrangement n'est possible, qu'aucune demande internationale ne peut plus être déposée en vertu de l'Arrangement et qu'aucune désignation postérieure ne peut se baser sur l'Arrangement.

1.2. Fonctionnement de la marque internationale – Le système de Madrid régissant la marque internationale a un fonctionnement différent de ce qui existe au niveau national, régional ou européen.

⁵⁵ O. THRIERR, *Arrangements internationaux*, précit., pt 15 et 21.

⁵⁶ *Ibid.*

1.2.1. Fonctionnement général et conditions de protection – La marque internationale permet à l'entrepreneur d'obtenir une protection de sa marque sur la quasi-totalité du Globe. Une précision importante est à souligner. Si cette marque permet une couverture mondiale, elle n'est toutefois pas une marque mondiale. La marque internationale consiste en une procédure de dépôt centralisé et non en un titre planétaire.

Pour pouvoir bénéficier de ce système et déposer une demande de marque internationale auprès de l'OMPI, deux conditions sont à remplir : il est au préalable nécessaire de déposer une demande de base (ou demande nationale) dans un des pays partie à l'Arrangement ou au Protocole. C'est cette demande ou cet enregistrement qui servira de marque de base à la marque internationale. Le déposant doit en sus être domicilié, ressortissant ou disposer d'un « établissement industriel et commercial réel et effectif » sur un des territoires de l'Union de Madrid ⁵⁷.

Cette marque produit dans chaque État désigné le même effet qu'une marque nationale (déposée dans chaque office national). La demande d'enregistrement sera analysée par chaque office national. Ainsi l'office chinois peut refuser la demande, pour cause d'antériorité sur ce territoire, tandis que l'office australien accède à la demande. A la différence de la marque communautaire, il y a une déconnexion des demandes. Ce type de marque permet également de faire des désignations postérieures. Autrement dit, le déposant peut décider de viser un nouveau pays au fur et à mesure du développement de son marché.

Les produits et services visés dans la marque qui sert de base à la demande internationale cantonnent ceux qui pourront être désignés dans ladite demande. En effet, s'il est possible de ne pas reprendre tous les produits et services dont la protection est demandée en vertu de la marque de base, l'inverse n'est pas possible : l'entrepreneur ne pourra pas viser d'autres produits/services s'ils ne sont pas expressément mentionnés dans la demande initiale.

En terme procédural, la demande de marque internationale s'effectue auprès de l'OMPI qui va l'enregistrer et la notifier aux administrations nationales des pays visés. Chaque office national

⁵⁷ Article 2 1) du Protocole de Madrid

examinera la demande dans le délai qui lui est imparti et en vertu des lois applicables dans le pays en question. Au terme de cet examen, il indiquera s'il accepte ou non la protection, étant entendu qu'aucun office n'est lié par les décisions rendues par les autres offices des pays également désignés dans la demande. Dans certains pays, l'enregistrement est facilement admis (comme c'est par exemple le cas en Italie) alors que dans d'autres, l'examen est plus sévère (par exemple, en Allemagne).⁵⁸

Avec l'Arrangement, la durée de protection était de vingt ans, renouvelable indéfiniment. Depuis le Protocole, la durée de protection est alignée sur celle au niveau français et au niveau européen (dix ans).

1.2.2. Période de dépendance – Une des spécificités de ce régime est que la marque internationale découle d'une demande ou d'un enregistrement de marque de base. Ce lien est accru par la période de dépendance entre les deux marques/demandes. En effet, pendant cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la marque internationale⁵⁹, en cas de radiation partielle ou totale, de renonciation, d'annulation, d'invalidation ou d'expiration (du fait de l'absence de renouvellement dans le délai imparti par exemple) de la marque de base, la marque internationale suivra le même sort, pour l'ensemble des pays désignés. Sont en sus comprises dans ce délai les actions introduites dans le délai de cinq ans mais non encore traitées par l'office. Cette dépendance est dite absolue en ce qu'elle ne tient pas compte des raisons pour lesquelles la marque de base voit son sort changer. La décision de l'office nationale doit toutefois être définitive (c'est-à-dire non susceptible de réexamen ou de recours).

Ainsi, un tiers qui souhaiterait voir annuler la marque internationale et toutes les protections conférées dans les différents pays qu'elle désigne, pourra mener une « attaque centrale » en agissant directement contre la marque de base. Cette règle de dépendance a été mise en place afin d'éviter à un tiers de multiplier les attaques nationales et de ne pas voir perdurer ni s'étendre des marques qui contreviennent aux conditions de protection. En résulte que des actions peuvent être menées sur le territoire français pour faire annuler une marque nationale française,

⁵⁸ C. DRUEZ-MARIE, Stratégie de protection des marques à l'international, IRPI, Revue Propriétés Intellectuelles, Accomex n° 84 - Marque d'entreprise, p. 36, 2009.

⁵⁹ Article 6 du Protocole

quand bien même cette marque ne pose pas de réels problèmes au tiers, dans l'unique but d'éviter son maintien à l'échelle internationale.

C'est en raison de cette règle de dépendance qu'il est conseillé à l'entrepreneur de fonder sa demande de marque internationale sur une marque de base forte – et non sur une demande de marque qui a plus de risque d'être annulée, compte tenu de l'action en opposition et d'une décision de non enregistrement qui peut être rendue par l'Office. Se fonder sur une marque nationale déjà enregistrée et qui a fait ses preuves permet de limiter les risques de radiation de la marque internationale et la perte concomitante de l'investissement mis en œuvre pour sa mise en place.

De la même façon, s'il est désormais possible de se baser sur une MUE, cela présente un risque accru pour les raisons déjà énoncées précédemment (notamment le caractère unitaire de la MUE).

Cette règle de dépendance ne vaut qu'à compter de l'enregistrement de la marque internationale. Il n'y a pas de délai supplémentaire lors d'une désignation postérieure. Cela peut donc présenter un intérêt si l'entrepreneur suppose une attaque centrale d'un concurrent d'un autre pays. Il peut être intéressant de laisser courir le délai de cinq ans avant de désigner le territoire où est présent le concurrent, avec toutefois le risque de marques similaires qui s'enregistrent entre temps sur ledit territoire.

1.2.3. Transformation de la marque internationale en marque nationale/régionale –

Cependant, afin d'adoucir les conséquences importantes qu'engendrent pour le titulaire d'une marque internationale ce principe de dépendance, le Protocole ⁶⁰ lui offre la possibilité de transformer son enregistrement international en autant d'enregistrements nationaux que de pays désignés. Cette transformation doit intervenir dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été radié, et les enregistrements nationaux conserveront la date de l'enregistrement international. Tout n'est donc pas perdu en cas d'attaque centrale.

⁶⁰ Article 9 quinquies du Protocole.

1.2.4. Désignation postérieure – Un des intérêts majeurs du système de Madrid réside dans la possibilité pour le titulaire d'opérer des désignations postérieures lui permettant ainsi de faire évoluer sa protection à ses besoins commerciaux. Cela permet de faire entrer dans le scope de la protection, les pays qui n'étaient pas primordiaux lors du dépôt de la demande de marque internationale mais qui le deviennent aujourd'hui, ou les pays nouvellement partie contractante au Protocole.

Ainsi, grâce à cette désignation postérieure réalisée en ligne, les effets de la marque internationale dans les pays venant d'être désignés débiteront à compter de la date de la désignation postérieure, et ce pour toute la durée de la protection de la marque qui reste à courir. Dès lors, si la période de protection arrive à son terme, il peut être pertinent, dans un objectif de cantonnement des coûts, de reporter cette date de prise d'effet à après le renouvellement, afin d'éviter de payer doublement les émoluments.

Il est également possible d'usiter le système de la désignation postérieure pour étendre le champ matériel de la protection. En effet, comme énoncé précédemment, la marque internationale découle de la marque de base. Mais il n'est pas obligatoire de reprendre l'ensemble des produits et services de la marque de base. Dès lors, si les marchés et perspectives commerciales évoluent, il est possible pour le titulaire de la marque internationale de désigner postérieurement des produits et services désignés par la marque de base mais non visés lors de l'enregistrement de la marque internationale.

Que cela soit dans la dimension géographique ou matérielle, il est toujours possible pour le titulaire de la marque internationale de réduire l'étendu de sa protection en omettant de renouveler une partie des pays désignés ou en renonçant à la protection à l'égard d'une des parties contractantes. Le même principe est également applicable en matière de produits et services où le titulaire peut limiter les produits et services dont la protection est acquise, pour certaines parties contractantes désignées.

Cela peut être utile si, au bilan, certains pays ne sont commercialement par intéressants et/ou que certains produits/services ne font plus l'objet de commercialisation par l'entrepreneur. Cela permet d'éviter les risques de contentieux mais également de limiter les coûts de renouvellement. Par ailleurs, cela peut également être utilisé en cas de négociation amiable avec un concurrent pour éviter un contentieux.

1.3. Le coût d'une marque internationale - Le coût d'une marque internationale dépend du nombre de classes revendiquées et du nombre de pays visés. Le montant peut donc s'avérer très variable et être rapidement important. L'office étant situé à Genève en Suisse, la monnaie en vigueur est le franc suisse (CHF).

Les frais de base vont dépendre de la reproduction en couleur ou non de la marque. Si la marque ne présente pas de couleur, l'émolument de base est de 653 CHF (environ 680 €). Si des couleurs sont présentes, il est de 903 CHF (environ 940 €).

Une taxe supplémentaire de 100 CHF trouvera à s'appliquer pour chaque classe au-delà de la 3ème. A cela s'ajoute une taxe complémentaire pour chaque pays désigné dont le montant dépend du pays choisi. Un calculateur est disponible sur le site internet de l'OMPI afin d'estimer le coût du projet de dépôt de marque.

A titre d'illustration, si on souhaite déposer une demande de marque internationale, sans couleur, pour quatre classes de produits et services, visant les USA, la Chine et la Fédération de Russie, le coût total pour cette demande sera de 2 793 CHF avec pour répartition : 653 CHF pour l'émolument de base, 1840 CHF pour la partie USA, 100 CHF pour la Chine et 100 CHF pour la Russie. En sus, il faut rajouter 100 CHF pour la quatrième classe qui fait l'objet d'un émolument supplémentaire.

Depuis la signature du Protocole, il est possible de désigner directement des régions/offices regroupant plusieurs pays. C'est le cas de l'OAPI, de l'UE et du Benelux. Il peut être judicieux de recourir au système de Madrid si plus d'un État faisant partie de l'OAPI, de l'UE ou du Benelux intéresse le projet d'internationalisation de la marque. En effet, cela cantonne les coûts et centralise la procédure, évitant ainsi de passer par les procédures des différents offices. Si un des pays du Benelux intéresse l'entrepreneur, il sera obligé de désigner les trois car la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sont compris comme un seul pays pour l'application des dispositions du système de Madrid.

A titre d'illustration, en se positionnant sur le même type de marque et le même nombre de classe que l'exemple précédemment cité, la demande de marque auprès de l'OAPI coûte 929 CHF avec 572 CHF comme taxe de base et 119 CHF par classe supplémentaire au-delà de 1.

Pour l'UE, le coût est de 1 280 CHF avec 897 CHF en taxe de base, 55 CHF pour la deuxième classe et 164 CHF pour chaque classe supplémentaire.

Enfin, le coût de la taxe complémentaire pour une demande visant le BENELUX n'est que de 100 CHF contre 433 € en passant directement par le biais d'une demande de marque nationale auprès du BOIP.

En conclusion, comme cela a été énoncé, il est possible pour le titulaire d'une marque internationale de procéder à la désignation postérieure d'un pays partie au Protocole. La contrepartie de ce droit est le paiement d'un émoulement de base de 300 CHF auquel s'ajoute un complément d'émoulement de 100 CHF ou du montant déterminé par la partie en question. D'où l'intérêt de parfois attendre le renouvellement de la marque pour éviter de payer ces taxes deux fois.

Fonctionnements, principes et fondement de la marque internationale exposés, qu'est-ce qui pourrait pousser l'entrepreneur à recourir à une marque internationale plutôt qu'à plusieurs dépôts nationaux ? (2).

2. Avantages et inconvénients de la marque internationale

2.1. Avantages de la marque internationale - La marque internationale présente de nombreux avantages.

En effet, elle offre un réel gain de temps en ce que la demande de marque s'effectue par le biais d'un dossier unique pour l'ensemble des pays et que le paiement des taxes est centralisé via un seul portail. Cette centralisation permet également d'éviter la ratification de différents pouvoirs d'avocat (POA) et le recours à divers agents locaux pour faire les démarches administratives, qui sont naturellement générateurs de coûts supplémentaires.

Par ailleurs, la langue de la procédure (français, anglais ou espagnol) et la monnaie (CHF) sont uniques. La gestion du portefeuille tant au niveau des renouvellements que des changements d'informations du titulaire, est facilitée car tout ce fait au niveau de l'OMPI. Le traitement de la demande est en outre plus rapide que dans certains pays où les offices locaux peuvent prendre plusieurs années avant de traiter les demandes. Avec l'Union de Madrid, le traitement est garanti en maximum 18 mois.

Finalement, le processus de désignation postérieure permet d'adapter facilement la protection juridique aux exigences marketing et commerciales et d'étendre la protection l'activité au fil des débouchés et du budget.

2.2. Inconvénients de la marque internationale et points de vigilance – Toutefois, malgré ces nombreux avantages, la marque internationale n'en est pas moins dépourvue d'inconvénients. En effet, le processus de demande unique ne permet pas d'avoir une description spécifique des produits/services ni même du signe pour chaque pays où les pratiques culturelles peuvent diverger. De plus, la description qui peut être considérée comme appréciable par l'OMPI peut ne pas l'être par les offices locaux de sorte que cela peut être source d'objections voire de refus de la demande⁶¹. En sus, ce n'est que la demande de marque qui est unique. En cas de conflits, d'objections ou de refus par un office local, il sera nécessaire de désigner un représentant local, de payer des frais supplémentaires et de réaliser des documents complémentaires pour apporter une réponse à l'office et espérer voir sa marque protégée. Il faut également être vigilant aux spécificités locales. En effet, certains membres ont des exigences spécifiques, telles que par exemple la présentation d'une déclaration d'usage ou d'une preuve d'usage. Si ces exigences ne sont pas remplies, cela conduira à l'abandon de la marque par l'office concerné.

Mais le principal inconvénient de ce système demeure l'interdépendance de la marque de base et de la marque internationale pour les raisons déjà énoncées.

Au-delà de ces avantages et inconvénients inhérents au système de Madrid, certaines parties contractantes recèlent quelques spécificités (3).

3. Les particularités nationales de certains pays

3.1 Les cas dérogatoires au Protocole de Madrid – Certains pays signataires du Protocole de Madrid ont souhaité user de la prérogative offerte par l'article 5.2 c) qui permet à des pays contractants de notifier leur décision de refus de protection dans un délai de 18 mois

⁶¹ V. BAUVIN, *Marque internationale par le système de Madrid*, Blog internet igerent.com, 12 février 2018.

plutôt que dans le délai de 12 mois et que lorsqu'un refus de protection résulte d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l'expiration du délai de 18 mois. Cela rallonge donc la procédure. C'est le cas notamment de la Chine, de Singapour, de l'Algérie, de l'Australie, du Bahreïn, du Brésil, du Cambodge, du Chili, de Chypre, des USA, de la Finlande, de l'Inde, de l'Iran, de l'Irlande, de l'Italie, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de l'OAPI, des Philippines, de la République de Corée, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Thaïlande, de la Tunisie, de l'Ukraine et de la Turquie. C'est une pratique assez répandue, surtout dans les pays asiatiques.

Corrélativement, le principe posé par l'article 8.5) du Protocole est qu'en terme d'émoluments, les parties contractantes désignées reçoivent une part proportionnelle des revenus, en lien avec le nombre de fois où la protection a été demandée sur leur territoire.

Toutefois, le point 7) a) prévoit que les parties peuvent demander à recevoir, en lieu et place de ce revenu proportionnel, une taxe individuelle, pour chaque requête en extension territoriale de la protection d'un enregistrement international dans laquelle elles sont mentionnées, ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement international.

C'est notamment le cas de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Belarus, du Brésil, de la Bulgarie, du Canada, du Chili, de la Colombie, du Danemark, des Émirats arabes-unis, des USA, de la Finlande, de la Grèce, de l'Indonésie, de l'Inde, de l'Irlande, de l'Islande, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, du Maroc, du Mexique, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, de l'OAPI, de certains pays d'Afrique, des Philippines, de la République de Corée... Concrètement, la quasi-totalité des territoires majoritairement désignés ont opté pour ce choix.

Une petite spécificité doit également être soulignée pour la Nouvelle-Zélande, partie au Protocole depuis le 10 décembre 2012. Elle a déclaré que cette adhésion ne s'étend pas au Tokélaou sauf si une déclaration à cet effet, s'appuyant sur la consultation appropriée avec ce territoire, est présentée au dépositaire par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande.

Par ailleurs, le Royaume-Uni a étendu l'application du Protocole de Madrid aux territoires du Gibraltar et du Bailliage de Guernesey.

3.2. Le protectionnisme national chinois – La Chine est un territoire commercial très prisé, notamment du fait du grand nombre d'usines de fabrication présentes sur le territoire. Si l'entrepreneur souhaite délocaliser une partie de sa production sur le territoire chinois, il est essentiel de procéder à l'enregistrement de sa marque au préalable. Au-delà de la simple Union de Madrid, il est important de préciser que l'office de protection chinois (la CNIPA) privilégie les marques déposées par des locaux, même si celles-ci peuvent s'avérer contrefaisantes des droits antérieurs. Il est par la suite difficile de les faire annuler. Le dépôt d'une marque en Chine peut toutefois être envisagé à titre préventif (*cf Partie II pour plus d'explicitations sur cette implantation préventive*) afin de sécuriser autant que possible la future installation sur le territoire, le principe étant celui du « premier arrivé premier protégé », indépendamment de l'usage antérieur de la marque par un tiers.

Il est également à préciser que la Chine a rejoint tardivement l'Union de Madrid. C'est en effet respectivement en 1989 pour l'Arrangement et en 1995 pour le Protocole qu'elle acta son entrée dans le système de Madrid. Les territoires d'Hong Kong et Macao en sont toutefois exclus.

Au surplus de ces spécificités locales, une entrée récente au sein de l'Union de Madrid a permis d'étendre encore la protection conférée par ce système (4).

4. Moyen-Orient et marque internationale : l'entrée des Émirats arabes unis dans l'Union de Madrid

Le Moyen-Orient est une contrée de plus en plus prisée, notamment la ville de Dubaï aux Émirats arabes unis, ce qui en fait un territoire économiquement et commercialement intéressant et florissant.

Dans cette région, une organisation régionale œuvre depuis 1981 : c'est le Conseil de Coopération du Golfe (CCG), composé de l'Arabie saoudite, du Bahreïn, des Émirats arabes unis, du Koweït, d'Oman et du Qatar.

Le 25 mai 2014 fut adoptée la loi sur les marques du Conseil de Coopération des États du Golfe (loi sur les marques du CCG).

Cette loi n'a pas une visée unitaire mais une visée unificatrice en ce qu'elle prévoit un ensemble unique de dispositions (conditions d'enregistrement, enregistrement et respect du droit des marques) qui s'appliqueront de manière uniforme dans tous les États membres du CCG⁶². En ce sens, pour obtenir une protection de sa marque dans l'un des États du CGC, il convient de déposer une demande de marque distincte dans les offices présents dans chacun des États en question.

L'inconvénient majeur du système national des Émirats arabes unis réside dans l'impossibilité des dépôts de marques multi-classes. Si plusieurs classes de produits et services souhaitent être protégées, il est nécessaire d'effectuer plusieurs dépôts de marque, rendant très rapidement l'addition élevée (chaque dépôt représentant une dépense de 750 AED, soit environ 200 €, auxquels s'ajoutent 5 750 AED de frais d'enregistrement et de publication soit environ 1530 €). Par ailleurs, un pouvoir légalisé et une traduction en arabe certifiée de la marque doivent être fournis en même temps que le dépôt.

Tant attendu, c'est finalement le 28 septembre 2021 que les Émirats arabes unis ratifient le Protocole de Madrid les faisant ainsi entrer, deux mois plus tard, dans l'Union de Madrid. Jusqu'alors, seuls six États du Moyen-Orient avaient adhéré au système de Madrid : le Bahreïn, l'Iran, Israël, Oman, le Pakistan et la Syrie, soit deux États (le Bahreïn et Oman) parties au CCG. Les Émirats arabes unis permettent l'adhésion de la moitié des membres du CCG au système de Madrid.

C'est une entrée saluée par les entreprises qui peuvent désormais jouir des avantages de la marque internationale : dépôt multi-classes ainsi que gestion du portefeuille et renouvellement de marques facilités.

Au-delà du Moyen-Orient, plusieurs possibilités de dépôt de marques régionales sont ouvertes sur le territoire africain (Section II).

⁶² S.A. SULATNI et R. DEANS, *Adoption prochaine d'une législation régionale sur les marques dans les États du Conseil de coopération du Golfe*, OMPI Magazine, 5/2014, Septembre 2014.

SECTION II – L'enregistrement d'une marque sur le territoire africain

Le territoire africain n'est celui en tête du classement des flux de mondialisation. Mais afin d'avoir un impact en matière de PI et de tout de même offrir une protection des marques sur leur territoire, différents pays du continent se sont rassemblés dans des offices régionaux. Le plus contenu et le plus impactant est l'OAPI, regroupant 17 pays essentiellement francophones (1) mais il existe également l'ARIPO, comptant quant à lui 19 membres essentiellement anglophones (2).

1. Enregistrement d'une marque régionale auprès de l'OAPI

En 1962, douze États africains s'entendent pour créer un office de la PI unique : cela se matérialise par la signature de l'Accord de Libreville donnant naissance à l'Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle (OAMPI⁶³). Cet Accord est révisé à Bangui le 2 mars 1977, pour donner naissance à l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), dont le siège est sis à Yaoundé, au Cameroun. La version aujourd'hui en vigueur de cet Accord date de la révision survenue le 14 décembre 2015. Ce texte constitue le cadre juridique unique appliqué au sein de ses 17 États-membres (Benin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo).

Cet Office est un office unique. Il n'existe pas de systèmes nationaux de protection qui coexistent avec le système régional mais chaque dépôt de marque auprès de l'Office a valeur de dépôt national dans chacun des pays qui le compose. Les atteintes aux droits de PI sont du ressort des juridictions de chaque État ⁶⁴ mais les décisions rendues font autorité dans chacun des autres États – hormis celles relatives à l'ordre public et aux bonnes mœurs, notions appréhendées différemment selon les territoires.

⁶³ L.Y. NGOMBE, *Une discrète quinquagénaire : l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)*, LexisNexis, Communication Commerce électronique n° 2, Février 2012.

⁶⁴ Article 46 de l'Accord de Bangui de l'Annexe 3 relatives aux marques de produits et services de l'Accord de Bangui

Il est reconnu, à la fois par l'Accord de Bangui et par le Protocole de Madrid que l'OAPI puisse faire partie de l'Union de Madrid et que les titres qu'elles délivrent puissent servir de base à une demande de marque internationale⁶⁵.

Les dispositions relatives aux signes pouvant être valablement protégés en tant que marque⁶⁶, au droit de priorité⁶⁷, ou encore à la déchéance pour non usage⁶⁸ à la différence près qu'il n'est pas parlé « d'usage sérieux » mais uniquement « d'utilisation », sont similaires à celles qui valent en matière nationale française ou européenne.

Le coût que représente le dépôt d'une demande de marque auprès de l'OAPI est de 360 000 FCFA (soit environ 549 €) pour une classe auquel s'ajoute 75 000 FCFA (environ 114 €) supplémentaire pour chaque classe au-delà de 1.

Cela est donc moins onéreux que d'avoir recours à la marque internationale pour ce pays car pour trois classes, pour une marque sans couleur, le coût revient à 1463 CHF (soit environ 1500 €) avec 810 CHF (environ 830 €) pour les émoluments qui reviennent à l'OAPI, contre 510 000 FCFA (soit environ 777 €) pour le même type de marque en passant directement par le biais d'une marque régionale auprès de l'OAPI.

Dès lors, si seul le territoire africain intéresse l'entrepreneur en développement, peut-être est-il plus intéressant d'avoir recours à une marque régionale plutôt qu'à une marque internationale, notamment en raison du coût mais également car l'entrepreneur pourra adapter sa marque et ses produits et services aux spécificités du marché africain, ce qui n'est pas possible avec une marque internationale.

A côté de cet OAPI, un autre office est également présent sur le continent africain : l'ARIPO (2).

⁶⁵ Article 3 3) de l'Accord de Bangui.

⁶⁶ Article 2 et 3 de l'Annexe 3 précit.

⁶⁷ Article 12 de l'Annexe 3 précit.

⁶⁸ Article 27 1) a) de l'Annexe 3 précit.

2- L'enregistrement d'une marque régionale auprès de l'ARIPO

L'ARIPO est une OIG de coopération en matière de PI créée par l'accord de Lusaka le 9 décembre 1976. 19 membres en font aujourd'hui parties : Botswana, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambique, Namibie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe Sierra Leone, Somalie, Soudan, Eswatini, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

Cette organisation est essentiellement régie par le protocole de Banjul sur les marques qui a été adopté le 19 novembre 1993 et est entré en vigueur le 16 mars 1997. Tous les États-membres de cette organisation n'ont pas ratifié ce protocole. A ce jour, seuls sont contractants le Botswana, le Cap-Vert, le Royaume d'Eswatini, le Royaume de Gambie, du Lesotho, le Libéria, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, Sao Tomé-et-Principe, la Tanzanie, l'Ouganda et le Zimbabwe.

En vertu de ce Protocole, tous les États signataires ont la faculté d'enregistrer et d'administrer les marques pour le compte des États membres. Pour les autres États membres de l'ARIPO, mais non signataires du Protocole de Banjul, l'entrepreneur qui souhaite obtenir une protection sur ces territoires devra passer par le biais d'une demande nationale individuelle dans chacun de ces pays. Il est toutefois possible de déposer uniquement une demande de marque nationale dans un des États signataires du protocole sans l'étendre régionalement aux autres pays contractants. C'est d'ailleurs plus fréquemment ce qui est fait. A titre d'illustration, en 2019, au Botswana, 1101 demandes de marques ont été déposées par la voie nationale contre 274 par la voie régionale et 589 par la voie internationale⁶⁹.

Car en effet, si l'ARIPO ne fait pas partie de l'Union de Madrid, certains de ses États-membres si. C'est le cas du Botswana, du Royaume d'Eswatini, du Royaume de Gambie, du Lesotho, du Libéria, du Malawi, du Mozambique, de la Namibie, de Sao Tomé-et-Principe et du Zimbabwe.

En termes de coûts, l'enregistrement numérique d'une marque en vertu du protocole de Banjul est de 80 \$ auquel s'ajoutent 50 \$ pour la première classe et 10 \$ pour chaque classe supplémentaire. Ces coûts sont donc très modérés.

⁶⁹ Exemple issu du site internet de l'ARIPO disponible à l'adresse URL suivante : <https://www.aripo.org/ip-statistics/>

Les voies européenne, internationale et régionale africaine désormais analysées, il est temps de faire un focus plus spécifique sur le cas des DROM/COM dont la protection en matière de PI est quelque peu particulière (Chapitre IV).

CHAPITRE IV – Le cas spécifique des DROM / COM

Si les DROM (Départements et Régions d'Outre-Mer) / COM (Collectivités d'Outre-Mer) font juridiquement partie du territoire français, en pratique, de par leur éloignement géographique et leurs pratiques culturelles uniques, ces territoires doivent faire l'objet d'une approche un peu différente de celle adoptée pour le territoire métropolitain. Certains de ces territoires disposent également d'un statut juridique un peu particulier, rendant l'application du droit de la propriété intellectuelle adaptée.

D'un point de vue économique, les DROM / COM représentent des marchés à part entière. Un consommateur métropolitain et un consommateur d'Outre-Mer ont des habitudes de consommation totalement différentes, voire diamétralement opposées. Un entrepreneur ne peut appréhender ces territoires comme une unité avec le territoire métropolitain, bien que tous soient des composantes de la France.

Il convient dès lors d'analyser la solution qui a été adoptée en matière de marque.

Plusieurs possibilités s'ouvrent alors à l'entrepreneur qui souhaite s'implanter dans les territoires d'Outre-Mer, possibilités qui varieront selon le territoire en cause. Une protection parfois spécifique pourra être envisagée sur le terrain de la marque nationale française (Section I), sur le terrain de la MUE (Section II), et sur celui de la marque internationale (Section III).

SECTION I - La protection par le biais de la marque nationale française

Un principe commun vaut sur les DROM et les COM (1) alors qu'en Polynésie française, un statut extraordinaire a été prévu (2).

1- L'application classique du droit des marques dans les DROM et les COM

1.1. Les DROM - Les DROM comprennent la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, Mayotte et la Réunion. Il s'agit de départements français semblables aux départements et régions métropolitaines. Par conséquent, la marque nationale française enregistrée auprès de l'INPI produira de plein droit effet sur ces territoires sans besoin de formalités supplémentaires.

1.2. Les COM - Les COM ne sont pas directement assimilées à l'États français : elles bénéficient d'une certaine autonomie et se voit appliquer un statut particulier. Elles sont composées de Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises (qui restent aujourd'hui considérées comme un Territoire d'Outre-Mer mais avec des spécificités propres aux COM).

Une marque nationale française est, comme pour les DROM, automatiquement protégée dans les COM, à l'exception de la Polynésie française qui fait l'objet d'un régime de protection particulier ⁷⁰ (*cf infra*). En effet, le CPI ⁷¹ dispose que la quasi-totalité des dispositions du Code sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis-et-Futuna

⁷⁰ S. VIMES et B. MONDON, *Outre-Mer : Le prétendu exotisme du droit des marques*, Article de blog Plasseraud IP, 01 Octobre 2018.

⁷¹ Article L.811-1 et L.811-1-1 CPI.

Des spécificités de rédactions et l'exclusion de certains articles sont toutefois envisagées par le CPI aux articles L.811-1 et suivants. Principalement, certaines dispositions relatives à la contrefaçon sont adaptées pour ces territoires⁷².

A titre d'illustration, à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions⁷³ du RMUE relatifs à l'épuisement des droits conférés par la MUE lors d'une remise sur le marché d'un produit sur lequel est apposé la marque, ne sont pas applicables à ces territoires⁷⁴.

L'application plutôt traditionnelle du droit des marques sur l'ensemble de ces territoires d'Outre-Mer ne s'étend toutefois pas jusqu'en Polynésie française où un statut qui lui est propre est actuellement appliqué (2).

2- Le statut particulier de la Polynésie Française

La Polynésie Française est rattachée à la France depuis 1959. En 2004, elle a adopté le statut de COM et a accru son autonomie, notamment en matière de PI. En effet, la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, entrée en vigueur le 3 mars 2004, a acté le principe selon lequel les titres de PI délivrés par l'INPI ne produiront plus d'effet sur le territoire de la Polynésie française.

Toutefois, aucune disposition n'a tiré les conséquences pratiques de cette loi. Ce n'est que grâce à la loi n°2013-14 du 6 mai 2013, entrée en vigueur le 3 mars 2014 et à l'arrêté n°1002/CM du 22 juillet 2013 que le cadre législatif a été clarifié.

Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, les titres délivrés par l'INPI pourront être reconnus par la Polynésie Française⁷⁵ mais cela ne sera pas le principe comme c'est le cas dans les autres COM. De plus, la date de dépôt de la marque aura une incidence sur cette reconnaissance⁷⁶.

⁷² Article L.811-4 à L.811-6 CPI.

⁷³ Article 9 §4 et article 15 du RMUE.

⁷⁴ Article L.811-5 CPI.

⁷⁵ Cabinet DA Avocats, *Attention : Réforme de la protection des marques françaises en Polynésie Française*, Site internet du cabinet CDA Avocats, 5 mars 2014.

⁷⁶ INPI, *La reconnaissance en Polynésie française des titres de propriété industrielle déposés auprès de l'INPI*, 30 août 2013.

Les marques déposées à l'INPI avant le 3 mars 2004 et encore en vigueur au 1er septembre 2013 ont été automatiquement reconnues par la Polynésie française sans besoin de formalité particulière.

Les marques déposées, renouvelées ou prorogées à l'INPI entre le 3 mars 2004 et le 31 janvier 2014 n'ont quant à elles pas été automatiquement reconnues par la Polynésie Française. En ce sens, cette reconnaissance devra être demandée à la Direction générale des affaires économiques (DGAE) et une redevance de 2 680 F CFP (soit 22,46 euros) devra être acquittée⁷⁷.

Finalement, les marques françaises déposées ou renouvelées à l'INPI à compter du 1er février 2014 peuvent bénéficier d'une protection en Polynésie française sous réserve de procéder à une revendication d'extension en cochant la case prévue à cet effet sur le formulaire de dépôt, de renouvellement ou de prorogation⁷⁸, et moyennant le paiement d'une redevance de 60 € au moment du dépôt ou du renouvellement.

Au niveau européen et international la solution est plus simple. En effet, dès lors que la MUE ou que la marque internationale désigne le territoire de la France, la protection s'étend automatiquement et de plein droit au territoire de la Polynésie Française, sans besoin de mention particulière à ce sujet.

SECTION II - La protection par le biais de la marque européenne

Le principe rattaché à la MUE est celui de la protection pleine et entière de la marque sur l'ensemble des territoires de l'UE. Les territoires d'Outre-Mer étant rattachés à la France qui fait elle-même partie de l'UE, la question ne devrait pas se poser et la protection de la MUE devrait s'étendre à ces territoires.

⁷⁷ Article 4 de l'arrêté n° 1002 CM du 22 juillet 2013.

⁷⁸ INPI, *Accord d'extension portant effet en Polynésie française des titres de propriété industrielle déposés auprès de l'INPI*, 30 janvier 2014.

Le principe n'est pourtant pas si simple. Le Traité de Maastricht du 7 février 1992 distingue deux catégories de territoires d'Outre-mer : les régions ultrapériphériques (RUP) (1) et les pays et territoires d'Outre-Mer (PTOM) (2). Les conséquences différeront selon la catégorie concernée

1- Les régions ultrapériphériques

Les RUP sont des territoires de l'UE situés en dehors du continent européen. Ces territoires sont soumis à la réglementation européenne et la MUE va y produire directement ses effets. En France, sont des RUP : la Guadeloupe, la Guyane Française, la Martinique, Saint-Martin, Mayotte (depuis 2014) et la Réunion. Cela concerne concrètement les DROM au niveau de la législation française, auquel s'ajoute Saint-Martin.

Le principe est semblable en ce qui concerne les PTOM, mais le fondement diffère (2).

2 - Les pays et territoires d'Outre-Mer

Les PTOM, seconde catégorie reconnue par le Traité de Maastricht, renvoient à des territoires rattachés à des États-membres de l'UE mais qui n'en font pas expressément partie. Dès lors, il relève du libre choix de ces États-membres d'opter pour le rattachement ou non de ces territoires à l'UE afin de leur appliquer sa réglementation⁷⁹. La France a choisi de rattacher l'ensemble de ses PTOM à l'UE : les îles Wallis-et-Futuna⁸⁰, la Nouvelle Calédonie⁸¹, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les terres australes et antarctiques françaises⁸², (Saint-Martin est une RUP).

Le principe est le même en Polynésie française : la MUE est protégée sur le territoire polynésien sans besoin de formalité particulière⁸³.

⁷⁹ Article 198 TFUE.

⁸⁰ Article L.811-1-1 CPI.

⁸¹ Article L.811-4 CPI.

⁸² Pour Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les terres australes et antarctiques françaises : article L.811-5 CPI.

⁸³ A. BERTHET et N. MOREAU, *Protection des marques françaises en Polynésie française*, Le Monde du Droit, 31 janvier 2014.

Concrètement, aujourd'hui, l'ensemble des territoires d'Outre-Mer est protégé par le biais de la MUE. Quid au niveau international ? (Section III).

SECTION III - La protection par le biais de la marque internationale

Si la marque qui sert de base à son extension internationale est une marque nationale française et qu'elle désigne la Polynésie française, tous les territoires ultramarins seront couverts par la marque internationale. La Polynésie française en sera exclue si la marque postérieure au 3 mars 2014 n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance auprès de la DGAE ou que la Polynésie n'a pas expressément été désignée lors du dépôt / renouvellement.

Toutefois, si la marque qui sert de base n'est pas une marque française mais que la France est l'un des territoires désignés en vertu du Protocole de Madrid, tous les territoires ultramarins seront automatiquement protégés par la même occasion⁸⁴.

Si c'est l'UE qui est désignée, seul Saint-Barthélemy ne sera plus couvert, depuis le 1^{er} janvier 2012⁸⁵.

Au constat, il faut donc veiller à bien anticiper les territoires ultramarins d'intérêt afin d'envisager la protection la plus optimale et veiller à ce qu'ils sont bien couverts par le dépôt envisagé, surtout en ce qui concerne le dépôt national pour la Polynésie Française.

Les différentes possibilités de protection offertes à l'entrepreneur ont désormais été explicitées afin de parvenir au choix le plus optimal et intéressant pour les projets de développement envisagés. Il convient à présent d'appréhender la dimension plus stratégique attachée à un processus d'internationalisation de marque (Partie II).

⁸⁴ Avis n°18/2016 de l'OMPI relatif à Arrangement et Protocole de Madrid concernant l'enregistrement international des marques – Informations concernant la France et les Outre-Mer, 21 avril 2016.

⁸⁵ *Ibid.*

PARTIE II – LES STRATEGIES D'IMPLANTATION DE LA MARQUE

Connaître les différentes possibilités légales pour protéger sa marque à ne suffit pas à garantir une internationalisation réussie. En effet, si un aspect stratégique a déjà pu être envisagé, notamment au regard des coûts de chacune des possibilités, des couvertures géographiques et des avantages et inconvénients des principales voies empruntables, il n'en reste pas moins primordial d'envisager les stratégies d'implantation en tant que telles. Cette seconde partie sera essentiellement axée sur l'aspect disponibilité du signe, avec sa caractérisation tout d'abord (Chapitre I), puis avec les conséquences à tirer et manœuvres envisageables si disponibilité il y a (Chapitre II) ou si, le cas échéant, des antériorités viennent entraver une implantation sereine et réussie sur le territoire envisagé (Chapitre III). Finalement, afin de parfaire et rendre aussi exhaustive que possible notre étude, seront envisagées les adaptations que pourra subir le signe afin de le rendre compatible et optimal pour le nouveau public qu'il vise (Chapitre IV).

CHAPITRE I – La caractérisation préalable de la disponibilité de la marque

Le préalable à toute bonne stratégie d'implantation – et même à la prise de décision d'implantation dans ce pays – est de connaître l'état du marché sur le territoire envisagé afin de déterminer si légalement, il est ou non disponible pour que l'entrepreneur y soit présent.

En effet, un droit antérieur identique ou similaire découvert une fois le processus de commercialisation avancé, viendrait mettre à mal la stabilité financière et juridique du projet. Il est donc absolument primordial de procéder à des recherches d'antériorités préalablement à toute mise en place d'un projet d'internationalisation de la marque (Section I). Ces recherches permettront d'indiquer si des droits antérieurs parasites seront susceptibles d'entraver la présence de la marque sur le territoire (Section II). Les antériorités doivent être appréciées largement car une similitude entre deux signes pourra être associée à de la contrefaçon et réellement mettre à mal la distinctivité de la marque à l'internationale (Section III).

Section I - L'importance de la recherche d'antériorités

I.1. Définition - La recherche d'antériorité – ou recherche de disponibilité – consiste en la vérification de la disponibilité du signe envisagé au regard de l'état de droit antérieur au dépôt. En effet, la disponibilité du signe est l'une des trois conditions que doit remplir une marque pour être enregistrée en tant que telle. C'est également la seule condition qui n'est – pour la majorité des hypothèses – pas contrôlée par les offices. Il est donc primordial de vérifier la complétude de cette condition avant de déposer notre marque afin d'éviter toute contestation durant la procédure de dépôt ou après son enregistrement⁸⁶.

Concrètement, les recherches d'antériorités ne sont pas un préalable obligatoire au dépôt d'une marque. Toutefois, il est vivement recommandé de considérer ce travail en amont, à titre de précaution, afin de détecter l'existence ou non d'obstacles à l'enregistrement de la marque.

C'est un travail qui peut s'avérer coûteux s'il est effectué par un professionnel mais qui permet en finalité d'éviter des dépenses dans des campagnes marketing et dans des lancements de nouvelles gammes qui seront avortées si le signe n'est en tout état de cause, pas disponible.

⁸⁶ H. FOUGERAY, *Recherche d'antériorité : l'étape indispensable au dépôt d'une marque*, Legalstart, 11 octobre 2021.

En pratique, il sera nécessaire de déterminer les classes, produits et services d'intérêt ainsi que le signe verbal et/ou figuratif et/ou sonore, envisagé afin de le comparer aux registres de marques, de dénominations sociales, de noms de domaines et d'appellations d'origine, registres qui sont pour la plupart accessibles. Va être analysé et apprécié le risque que le signe envisagé représente au regard de ce qui constitue l'état du droit antérieur et de déterminer si, oui ou non, les antériorités qui préexistent visent des produits et services similaires ou identiques et si cela est de nature à engendrer à un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne.

I.2. Recherche de signes identiques ou similaires - La recherche sera donc en premier lieu effectuée à l'identique, en ne recherchant que les signes qui sont analogues au signe dont la protection est envisagée. Si une marque, une dénomination sociale, ou tout autre droit assimilable à une antériorité destructrice de disponibilité, est décelé lors de cette recherche, la recherche des antériorités similaires n'est pas nécessaire étant donné que le signe ne sera pas disponible et qu'il convient d'en changer.

Si cette première phase de recherche conclut à une absence d'antériorités identiques, il est possible de s'arrêter là, si le budget est limité. Cependant, cette option n'est évidemment pas optimale car un aléa persistera sur les droits similaires au signe envisagé.

Pour une meilleure sécurité juridique, il est donc conseillé de procéder à des recherches élargies ciblant les droits similaires au signe choisi par l'entrepreneur. Pour cela, les ressemblances visuelles, orthographiques, phonétiques et intellectuelles qui peuvent exister entre le nom que vous avez choisi et ceux qui sont déjà déposés ou enregistrés⁸⁷ (*cf infra*) seront analysées.

I.3. Dimension géographique - Ces recherches incluent nécessairement une dimension géographique car les antériorités sont attachées à un territoire donné⁸⁸. Un droit antérieur peut exister au Brésil mais pas en Espagne. Si le territoire brésilien n'est pas de l'intérêt de l'entrepreneur, il n'est pas nécessaire de prendre en compte les droits qui existent au Brésil. Toutefois, une recherche générale peut s'avérer tout de même utile si une implantation à une échelle élargie est envisagée à court ou moyen terme.

⁸⁷ Article de l'INPI, *La recherche de disponibilité*.

⁸⁸ B. ECHELARD, *Dépôt d'une marque : un procédé stratégique au coeur des politiques internes des entreprises* (3/3), 5 août 2016.

Le spectre géographique de recherches va être délimité par le projet considéré par l'entrepreneur. Comme déjà énoncé, si une implantation sur le territoire de l'UE est souhaitée par le biais d'une MUE, la condition de disponibilité doit être remplie sur l'ensemble des États-membres de l'UE. Dès lors, le panel de droits pouvant être constitutifs d'antériorités est démultiplié par le nombre de pays-membres de l'UE et par les droits européens et les droits nationaux de ces différents territoires.

I.4. Temporalité : Point de vigilance - Il convient de tenir compte du fait qu'à la date de la recherche d'antériorités, certaines marques ont pu être déposées mais sans être encore publiées auprès des différents bulletins. En moyenne, une marque est publiée 6 semaines après son dépôt en France et 4 à 6 mois après son dépôt au niveau international et communautaire. Durant ce délai, il est donc possible que des marques similaires et/ou identiques aient été enregistrées et fassent obstacle à un enregistrement conforme sur le territoire envisagé. Le déposant de la marque antérieure sera valablement reçu à former opposition contre notre marque déposée ultérieurement, quand bien même la recherche d'antériorité réalisée ne faisait pas état de la marque fondement de l'opposition.

Il faut donc être rapide entre la réalisation des recherches d'antériorités et le dépôt du signe afin que celles-ci ne soient pas biaisées.

I.5. Comment et par qui ? – Plusieurs possibilités s'offrent à l'entrepreneur pour procéder à ces recherches d'antériorités. En effet, rien ne l'oblige à recourir à un tiers, il peut tout à fait réaliser ces recherches seul.

Pour cela, il peut tout d'abord se reporter à la base Data INPI qui répertorie les marques nationales françaises, les MUE et les marques internationales, ainsi que dessins et modèles et noms d'entreprise.

Au niveau européen, l'EUIPO met gratuitement à disposition la base TMView qui permet de consulter les demandes de marques et les marques enregistrées au sein des différents offices de PI de l'UE, au sein de l'EUIPO et de quelques offices internationaux hors UE. Quelques 106 478 996 marques y sont répertoriées. Cette base permet de connaître le pays de dépôt de la marque, son statut (déposée, enregistrée, clôturée, expirée) et les dates afférentes, son type, les

territoire et l'office de rattachement, le nom du déposant et celui de son titulaire ainsi que les produits et services visés.

Au niveau international, la base Romarin est également pertinente pour effectuer une recherche en lien avec les marques internationales, les appellations d'origine et les emblèmes officiels. Les mêmes informations que celles trouvables sur la base TMView sont disponibles avec toutefois un champ territorial beaucoup plus étendu. En effet, les demandes et marques nationales enregistrées dans la plupart des pays sont disponibles ainsi que les demandes et marques internationales enregistrées, avec les pays de désignation.

Pour les noms de domaine, la base Raynette peut également s'avérer utile.

L'inconvénient de ces recherches en solitaire réside dans le fait que s'il est globalement possible de se faire une idée sur les marques antérieures existantes, d'autres droits sont plus difficiles d'accès et surtout, les bases précitées ne fourniront pas d'interprétation de ce qui ressort des recherches. Cette phase d'interprétation est la plus complexe car c'est son résultat qui permettra d'apprécier la faisabilité du projet.

Ce qui est le plus souvent usité, ou à tout le moins, ce qui peut être conseillé à l'entrepreneur, est d'avoir recours à un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit des marques ou à un conseil en PI. Si cela représente un coût non négligeable, il demeure que ces tiers ont accès à un plus grand panel d'outils et qu'ils apporteront leur analyse et leur interprétation des résultats obtenus afin de sécuriser au maximum le projet et de conseiller au mieux l'entrepreneur.

Finalement, certains offices nationaux effectuent eux même une recherche d'antériorités afin de vérifier la condition de disponibilité de la marque (comme c'est par exemple le cas en Espagne, au RU et au Danemark).

I.6. Cantonnement des coûts ? – Les recherches d'antériorités peuvent être très onéreuses, notamment si elles visent un champ géographique conséquent. Dès lors, certaines entreprises ont parfois tendance à déposer la marque sans effectuer de recherches et à voir si

des réactions de tiers interviennent. S'il n'y a pas de réaction dans le délai d'opposition, le plus gros du risque est passé car seule la nullité sera encourue par la suite et la procédure pour l'obtenir est plus lourde que celle en opposition. Par ailleurs, ces entreprises misent également sur l'obtention de la distinctivité du signe par l'usage, qui permettra de maintenir leurs droits en vigueur quand bien même leur signe n'aurait pas été valide à première vue.

Plusieurs profils d'entreprises ressortent lorsqu'est envisagée la possibilité d'une recherche d'antériorités. Les premières entreprises, souvent très puissantes et ayant un budget annuel important dédié à la PI, sont prêtes à dépenser beaucoup d'argent dans ces recherches afin qu'elles soient les plus complètes possible. Les deuxièmes, généralement des TPE ou PME, optent plutôt pour la stratégie décrite précédemment, analysant le coût d'un dépôt comme inférieur au coût d'une recherche d'antériorités. Cette stratégie est souvent mise en place au niveau européen car si un obstacle de disponibilité est décelé dans un des pays européens dans le délai d'opposition, il suffira au déposant de transformer sa demande européenne en demandes nationales, excluant les pays où un obstacle a été relevé, afin de conserver la date de dépôt et le signe choisi⁸⁹.

Les autres, procèdent uniquement aux recherches d'antériorités à l'identique afin de se faire une idée des antériorités les plus pertinentes pour un coût modéré. C'est finalement ce compromis qui peut être conseillé aux entreprises qui souhaitent limiter leur budget, tout en sécurisant un minimum leur projet⁹⁰.

Concrètement, plusieurs droits peuvent être constitutifs d'antériorités faisant obstacle à l'enregistrement de la marque (Section II).

Section II – Le panel de droits antérieurs parasites

Dans le cadre des recherches effectuées afin d'établir la disponibilité de la marque, plusieurs types de droits différents peuvent se placer en antériorités bloquantes.

⁸⁹ A. BERTHET et B. DEVEVEZ, *La marque communautaire : intérêt et mode d'emploi*, Legicom 1997/3 n° 15, p. 23 à 31, pt 40 à 47.

⁹⁰ *Ibid.*

II.1. Étendu des droits - Au niveau européen, concernant l'enregistrement d'une MUE, plusieurs types de droits pourront être invoqués par le titulaire pour bloquer l'enregistrement du signe de l'entrepreneur en tant que MUE. C'est notamment⁹¹ le cas des marques nationales des États-membres déposées ou enregistrées antérieurement à la demande de MUE, des MUE antérieures, des marques internationales visant l'UE ou un État-membre de l'UE, les marques notoirement connues sur le territoire de l'UE, les marques de renommée, les marques non enregistrées et les autres signes utilisés dans la vie des affaires dès lors que le droit acquis sur ce signe est antérieur à la date de priorité ou à la demande de dépôt de la demande et que le signe donne le droit à son titulaire d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente en application de la législation applicable dans l'État-membre où ce signe existe.

Ces signes peuvent notamment être une dénomination ou une raison sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, une indication géographique, une appellation d'origine, le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale, le nom d'une entité publique. En France, le CPI permet également de fonder une opposition contre une marque en invoquant un droit d'auteur ou un droit de la personnalité⁹².

Au niveau international, l'idée est la même. Les droits antérieurs parasites vont dépendre des pays dont la protection sera demandée. Il conviendra donc de regarder la législation applicable à chaque pays d'intérêt à ce sujet.

II.2. Le droit central : la marque – Généralement, le droit qui pose le plus problème et pour lequel il faut redoubler d'attention est la marque. En effet, les marques présentent sur le territoire visé, antérieurement à notre dépôt de marque et au délai de priorité offert par notre enregistrement national, pour les classes, produits et services (au moins une) de notre prédilection, et avec des signes similaires voire identiques de nature à induire le public en erreur quant à l'entreprise qui est à l'origine des produits et services proposés (risque de confusion), seront bloquantes pour étendre notre marque dans un autre pays.

⁹¹ Article 8 du RMUE.

⁹² Article L.711-3 du CPI.

Le champ matériel de blocage de ces marques antérieures peut s'avérer accru dans le cas où elles constituent une marque notoire ou une marque de renommée⁹³. En effet, la marque de renommée permet d'étendre l'action en opposition au-delà des produits et services visés par la marque si le caractère distinctif de celle-ci risque d'être biaisé par l'arrivée d'une nouvelle marque. La marque notoire est quant à elle une marque non enregistrée qui, du fait de l'usage qui en est fait, est largement connue par le public⁹⁴. Il est possible d'opposer une telle marque au soutien d'une opposition ou d'une action en nullité (depuis le Paquet Marques) contre les demandes/marques qui sont susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit du public avec la marque notoire⁹⁵.

II.3 - Le cas des marques arrivées à échéance et non renouvelées – Corrélativement, lorsque l'on regarde les antériorités qui peuvent exister dans un pays, il faut faire attention aux dates de renouvellement. En effet, une marque est primo enregistrée et renouvelée ensuite pour une durée de 10 ans à compter de la date de dépôt ou à compter du jour suivant l'expiration du délai de protection dans le cas d'un renouvellement arrivé dans les temps.

Si une marque n'est pas renouvelée une fois le délai de 10 ans passé, elle ne peut plus bénéficier de la protection conférée par le droit des marques. La marque tombe alors dans le domaine public et chacun peut en prendre possession. Il est donc possible d'enregistrer une marque similaire ou identique.

Toutefois, il faut être vigilant et ne pas interpréter ces dates de renouvellement de façon trop restrictive. En effet, aussi bien au niveau européen⁹⁶, qu'au niveau international⁹⁷, le titulaire de la marque dispose d'un délai de grâce de 6 mois à compter du lendemain de sa date d'expiration, pour renouveler sa marque, sous réserve de s'acquitter d'une surtaxe.

Concrètement, si un tiers a déposé sa marque le 1 juillet 2002. Sa marque sera valide jusqu'au 31 juillet 2022 car la durée de protection est de 10 ans, le mois de dépôt étant apprécié en son dernier jour calendaire.

⁹³ A. BOUVEL, *La protection des marques de renommées*, LexisNexis, Jurisclasseur Marques – Dessins et modèles, Fascicule 7320, 1^{er} décembre 2017, mis à jour le 14 juin 2022, point II.

⁹⁴ Cabinet Bouchara, *Marque de renommée ou notoire*, Lexique IP, site internet du cabinet disponible à l'URL suivant : <https://www.cabinetbouchara.com/lexique/marque-notoire/>

⁹⁵ Novagraaf, *De la différence entre la marque de renommée et la marque notoire*, 24 août 2020, site internet novagraaf.com.

⁹⁶ Article 53.3. du RMUE.

⁹⁷ Article 7 du Protocole de Madrid.

Il peut renouveler sa marque dans les 6 mois précédant le dernier jour du mois de la période de validité en cours, à savoir le 31 janvier 2022. Si un tel renouvellement n'est pas réalisé avant le 31 juillet 2022, la marque tombera dans le domaine public et l'entrepreneur souhaitant s'implanter à l'étranger pourra normalement déposer sa marque similaire. Mais à cause du délai de grâce, et sous réserve du paiement d'une surtaxe, il sera tout de même possible au primo titulaire de la marque de la renouveler jusqu'au 31 janvier 2023.

II.4. L'attention à apporter au délai de priorité – En sus de ce délai de grâce, il convient également de prendre garde au délai de priorité offert au titulaire d'une marque pour étendre cette dernière sur les territoires de son intérêt en bénéficiant de la date de protection de son premier enregistrement. Ce délai est fixé par la Convention de Paris à 6 mois à compter du dépôt national régulier de la demande de marque⁹⁸.

Cela peut créer une antériorité sur notre dépôt européen/international quand bien même notre dépôt de marque sera en réalité antérieur au dépôt de la marque adverse car la date retenue pour ce dernier sera en pratique antérieure à notre dépôt de par la revendication du droit de priorité.

Concrètement, pour rendre le signe indisponible, il ne suffit pas qu'un des droits détaillés ici préexiste à l'identique. En effet, une similitude entre les signes peut également être analysée en une indisponibilité dès lors qu'elle est à même de créer un risque de confusion entre les signes (Section III).

Section III – Le risque de confusion : dogme d'appréciation de la similitude entre deux signes

Comme précédemment énoncé, vouloir implanter un signe qui ne se présente pas comme identique aux droits antérieurs ne garantit pas pour autant légalité et sécurité. Effectivement, lorsqu'une marque est similaire à un droit antérieur, la protection lui sera refusée dès lors qu'elle crée avec l'autre droit (essentiellement une marque), un risque de confusion dans l'esprit du public⁹⁹.

⁹⁸ Article 4 de la Convention de Paris.

⁹⁹ Article 8.1.B) du RMUE.

Pour apprécier ce risque de confusion, une comparaison entre les signes est opérée, en analysant les ressemblances phonétiques, visuelles et conceptuelles et en « tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ». ¹⁰⁰

Selon la jurisprudence européenne, cette appréciation est également effectuée « en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause ou des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés ». ¹⁰¹ Pour les libellés des produits et services, on va prendre en compte les similitudes par nature, par destination, par mode de distribution des produits/services, par complémentarité et/ou par substituabilité.

Si des similitudes phonétiques et visuelles sont relevées entre les signes, il est toutefois possible de les neutraliser grâce à des différences conceptuelles, à condition que cela ait dans l'esprit du public pertinent, une signification claire et déterminée lui permettant de saisir la différence immédiatement. ¹⁰²

Les conditions de commercialisation entrent par ailleurs en ligne de mire et permettent de donner plus ou moins d'importance aux éléments précités. Il convient toutefois de préciser que l'appréciation de ces conditions de commercialisation ne doit intervenir qu'au stade de l'appréciation globale du risque de confusion et non lors de la détermination de la similitude entre les signes en cause ¹⁰³.

Il est également à préciser que cette confusion n'a pas réellement besoin d'être établie. Le simple risque que les deux signes soient associés par le public suffit à fonder le refus d'enregistrement de la marque de l'entrepreneur. Ce risque de confusion est par ailleurs avéré et présumé lorsque les signes sont identiques ¹⁰⁴.

Une fois la disponibilité de la marque questionnée, il est possible pour l'entrepreneur de mettre en place des stratégies visant à se ménager cette disponibilité, ou à tout le moins mettre toutes les chances de son côté pour que disponibilité il y ait (Chapitre II).

¹⁰⁰ CJCE, 11 novembre 1997, aff. C-251/95, SABEL BV contre Puma AG, Rudolf Dassler Sport, pt 22.

¹⁰¹ CJCE, 22 juin 1999, aff. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, pt 27

¹⁰² G. ANDRIEU, *Précisions sur la méthode d'appréciation du risque de confusion*, Village justice, 16 juillet 2020.

¹⁰³ CJUE, 4 mars 2020, aff. C-328/18P, EUIPO / Equivalenza Manufactory (Black Label)

¹⁰⁴ H. FOUGERAY, *Recherche d'antériorité : l'étape indispensable au dépôt d'une marque*, Legalstart, 11 octobre 2021.

CHAPITRE II – Vers l'implantation d'une marque à l'internationale : le ménagement de la disponibilité

Un entrepreneur qui souhaite se préserver une disponibilité sur un territoire peut agir par anticipation en déposant, en amont, une demande de marque avant l'exploitation effective sur le territoire (Section I). Il peut également jouir de l'opportunité du délai de priorité et finalement cantonner ses coûts en revendiquant l'ancienneté de son dépôt national pour ne conserver que celui européen (Section II). Marque notoire et marque de renommée peuvent également être un moyen utile de défense de ses droits en cas d'arrivée d'une marque concurrente sur le marché de prédilection mais les conditions de mises en œuvre sont plus délicates compte tenu de la notoriété dont doit jouir la marque (Section III).

SECTION I - L'anticipation : La « réservation » de territoire via l'enregistrement d'une marque avant son exploitation

Par principe, une marque enregistrée a vocation à être utilisée faute de quoi celle-ci encourt la déchéance pour non-usage (soit automatique, soit à la demande d'un tiers).

Le titulaire de la marque dispose d'un délai de 5 ans (ou 3 ans notamment aux USA, Japon, Canada, Russie, Philippines, Honduras, Mexique et Chine) pour remplir cette obligation d'usage.

Si dans certains pays, l'appréciation de cette obligation d'usage se veut rigoureuse (comme c'est le cas en France et en UE ¹⁰⁵ où l'usage doit être « sérieux » pour l'ensemble des produits et services visés, et continu ou tout au moins intense sur la période), certains autres territoires sont plus laxistes voire ne demandent même pas d'usage réelle de la marque.

¹⁰⁵ Directives relatives à l'examen des marques de l'UE, EUIPO, Partie C, Section 6, 01 février 2021.

Avoir connaissance des usages locaux peut s'avérer très utile pour établir la stratégie la plus juste pour le déploiement de la marque à l'international, afin notamment d'avoir une idée du délai offert pour justifier de l'usage de la marque.

I.1. Le blocage des marchés pertinents - Dans ces pays, voire même dans les pays plus stricts où le délai d'usage de la marque est fixé à cinq ans, il est possible pour l'entrepreneur de se positionner sur ces territoires en amont de leur réelle exploitation commerciale. En effet, il peut être très intéressant, pour éviter la multiplication des antériorités, d'avoir une présence anticipée dans les pays qui pourraient intéresser notre commerce en enregistrant notre marque sans avoir d'activité réelle dans ce pays pour le moment, et ce notamment vis-à-vis des marchés importants dans le domaine d'activité exercé. Par exemple, pour les activités de marchandises transportées par bateaux, il est primordial de se positionner sur les territoires où se situent les principaux ports commerciaux. A l'échelle européenne, les ports de Rotterdam (Pays-Bas), Anvers (Belgique), Hambourg (Allemagne), Marseille (France), Algésiras (Espagne), le Havre (France) et Amsterdam (Pays-Bas) sont ceux où transitent chaque année le plus de marchandises¹⁰⁶.

Cela a pour conséquence de bloquer quasiment tout le marché européen étant donné que les marchandises des concurrents arrivant par bateaux et ayant une marque similaire à celle de l'entrepreneur, seront court-circuitées par la marque de l'entrepreneur enregistrée sur les territoires des ports, quand bien même leur destination finale ne serait pas celle où se situe le port. L'entrepreneur peut dès lors, soit déposer plusieurs marques nationales dans les différents pays ci-dessus énoncés (donc marque du Benelux, marque allemande, marque espagnole et marque française) si des antériorités bloquantes se trouvent dans les autres pays européens, soit déposer une MUE dans le cas contraire. Ce/ces dépôts pourront servir de fondement à une action en contrefaçon.

Par ailleurs, dans certains pays, l'enregistrement d'une marque est nécessaire pour pénétrer sur le marché. C'est notamment le cas à Hong-Kong où la titularité d'une marque est un préalable pour éviter le blocage à l'export.

¹⁰⁶ Article de la Commission Européenne, *Ports maritimes européens à l'horizon 2030: les défis à venir*, 23 mai 2013, disponible sur le site internet de la Commission Européenne.

En règle générale, il est essentiel de déposer sa marque dans les pays où une exploitation ou une commercialisation des produits est envisagée. L'idéal est d'avoir une ligne de direction marketing sur une dizaine d'années afin de se prémunir de concurrents peu scrupuleux qui seraient amenés à déposer une marque identique ou similaire à la nôtre afin de nous bloquer le territoire. Au-delà de l'aspect purement commercial, enregistrer sa marque dans les pays où les produits seront fabriqués est également essentiel. Si l'entrepreneur dispose d'une structure plus importante, il peut être intéressant de déposer également la marque dans les pays réputés être de grands contrefacteurs dans son domaine d'activité. Par exemple, dans le milieu du textile, la Turquie, l'Europe de l'est et les pays asiatiques¹⁰⁷. Majoritairement, lorsqu'il est question de production et d'exportation, la Chine, la Turquie, Singapour, et la Thaïlande sont souvent en cause lorsqu'il est question de contrefaçon¹⁰⁸.

En Chine, le dépôt d'une marque internationale / nationale peut également être envisagé à titre préventif pour éviter qu'un contrefacteur ne le fasse et ne nous bloque l'accès au marché, rendant ainsi impossible notre dépôt lorsque l'on souhaitera commercialiser sur ce territoire.

I.2. Les particularités et rigueurs de certains territoires – Le principal cas qui peut être cité est celui des USA : lors du dépôt d'une marque nationale sur le territoire américain, il est nécessaire de fournir une déclaration d'usage ainsi qu'une preuve d'usage si le dépôt se fonde sur une marque antérieure. Si tel n'est pas le cas, cette preuve doit être apportée dans les 6 mois à 3 ans suivant la décision d'acceptation d'enregistrement de l'office américain. Cela n'est toutefois pas exigé si la protection aux USA est demandée via une marque internationale mais la déclaration d'usage est tout de même requise¹⁰⁹.

Les mêmes documents devront être fournis entre la cinquième et la sixième année suivant l'enregistrement puis au renouvellement. Les formalités sont donc lourdes et il est difficile de s'implanter aux USA sans avoir de réel usage de sa marque, à moins de passer par le biais d'une marque internationale, cas dans lequel le délai pour justifier de l'usage est étendu.

¹⁰⁷ C. DRUEZ-MARIE, *Stratégie de protection des marques à l'international*, précit., p. 34.

¹⁰⁸ C. CARREAU, *Contrefaçon de marque – Définition de la contrefaçon – Protection de l'acquisition de la marque*, LexisNexis, JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7500-1, 1^{er} mai 2020 dans sa mise à jour du 14 juin 2022.

¹⁰⁹ OMPI, Enregistrements internationaux dans lesquels les états-unis d'amérique font l'objet d'une désignation – Soumission de déclarations sous serment d'usage continu dans le commerce, Avis n°16/2010, 22 novembre 2010.

Au Canada¹¹⁰, le processus est également rigoureux. Il est en effet nécessaire, lors du dépôt d'une marque canadienne, d'avoir pour base de dépôt soit un usage antérieur dans ce pays, soit un enregistrement assorti d'un usage dans un pays étranger, soit une intention d'usage. Dans ce dernier cas, le déposant doit en plus fournir une déclaration d'usage afin de justifier de l'usage de la marque et que celle-ci soit acceptée à l'enregistrement. Depuis 2019, les produits et services visés pourront être autres que ceux visés par le dépôt/usage antérieur. Une preuve d'usage pourra en plus être demandée par l'Office ou par un tiers dans les 3 ans de l'enregistrement.

Aux Philippines¹¹¹, déclaration d'usage effective et preuve correspondante doivent être déposées à intervalle régulier auprès de l'Office philippin : d'abord dans les 3 ans suivant la date de dépôt de la demande, 5 à 6 ans suivant celle d'enregistrement, puis un an avant le renouvellement et finalement 5 à 6 ans après. Le dépôt de ces déclarations doit être accompagné du paiement d'une taxe.

I.3. Les souplesses locales ¹¹²- Certaines pratiques locales se veulent beaucoup plus souples. Plusieurs exemples peuvent être cités à cet effet. Au Cambodge¹¹³ d'abord, une déclaration doit être déposée dans la septième année qui suit l'enregistrement puis le renouvellement. Cette déclaration peut tout à fait consister en une déclaration de non-usage. Si une grande souplesse est de mise avant le renouvellement car il n'est pas nécessaire d'exposer les raisons du non-usage pour empêcher une action en déchéance, la solution diffère pour la déclaration qui doit être faite dans la période de renouvellement. Effectivement, en cas de déclaration de non-usage, il est nécessaire de justifier de celui-ci pour espérer obtenir gain de cause en cas d'action en déchéance. A noter que les motifs de non-usage doivent être réellement pertinents car ils sont très rarement retenus.

¹¹⁰ C. DELAITRE et M. AUGOT, *De l'usage et ses petits arrangements*, Marques & Modèles, Plasseraud IP, 31 janvier 2019.

¹¹¹ OMPI, Enregistrements internationaux contenant une désignation des Philippines - Obligation de déposer une déclaration d'utilisation effective de la marque, Avis n°18/2013, 17 juin 2013.

¹¹² C. DELAITRE et M. AUGOT, *De l'usage et ses petits arrangements*, précit.

¹¹³ OMPI, Enregistrements internationaux contenant une désignation du Cambodge - Obligation de déposer une déclaration d'utilisation effective de la marque, Avis n°11/2016, 24 février 2016.

En Argentine également, la pratique se veut relativement souple car la preuve accompagnant la déclaration d'usage du signe peut viser n'importe quel produit/service, même non désigné par la marque, et être employé, non pas à titre de marque, mais en tant que dénomination sociale ou enseigne.

Le Honduras s'avère être l'un des territoires les plus souples en matière de preuve d'usage. Effectivement, la preuve d'usage n'est pas requise au renouvellement, et celle demandée à l'issu de la période de 3 années post-enregistrement, peut consister au paiement d'une taxe de non-usage, évitant ainsi l'aboutissement des actions en déchéance.

I.4. L'implantation d'une marque dans un pays sanctionné : attention !¹¹⁴ – En sus de ces différents éléments, il convient de prendre garde aux pays où des sanctions économiques ou commerciales s'appliquent. En effet, sur ces territoires, dans un objectif de maintien ou de rétablissement de la paix ou encore en réponse à des situations de crise, des instances supranationales (telles que l'ONU ou l'UE) peuvent décider d'interdire certaines transactions financières ou commerciales (importations/exportations) pouvant s'étendre aux titulaires de marques étrangers. Ces sanctions auront un impact pour la qualification de l'usage de la marque sur ces territoires car, par définition, elles visent à interdire la commercialisation des produits/services désignés par les marques dans ces territoires. Dès lors, il ne sera pas possible pour les titulaires de marque de justifier de l'usage sérieux de leur marque et ils encourront la nullité pour défaut d'usage, action pouvant être initiée par un tiers voire directement par l'Office. Cela pourra également poser problème lors du renouvellement de leur marque où il est parfois demandé de justifier de son usage pour obtenir son renouvellement. Ces différents points – existence d'une obligation d'usage, annulation automatique par l'Office, et nécessité de preuve d'usage lors du renouvellement – devront être questionnés avant d'envisager d'enregistrer une marque dans un pays faisant l'objet d'une sanction. Il est toutefois possible d'envisager dans certains pays le recours à l'argument de la force majeure en cas d'action en nullité intentée par un tiers.

¹¹⁴ F. JOCQUE, *L'impact des pays sanctionnés pour les titulaires de marques*, Village Justice, 28 septembre 2020.

A titre d'illustration, en Iran, pays sous embargo économique renforcé depuis 2018, une action en annulation pour non-usage peut être intentée si la marque n'a pas effectivement été exploitée durant 3 années. Cette action ne peut être intentée que par un tiers. Il est toutefois possible d'invoquer l'exception de force majeure devant les tribunaux. Le principe est identique en Syrie, pays également sous embargo économique, mais l'argument de la force majeure n'est pas admis étant donné que les sanctions sont le fruit des USA et non de l'ONU.

L'implantation par anticipation sur un territoire peut donc être une solution utile (mais temporaire) pour éviter l'implantation future de concurrents ayant des marques similaires, à condition de tenir compte des délais et diverses déclarations et preuves d'usage demandées par les Offices locaux. L'emploi d'un droit de priorité ou d'une revendication d'ancienneté parallèle peut également s'avérer judicieux pour accroître la garantie d'une disponibilité de la marque (Section II).

SECTION II – Neutralisation des antériorités : Entre priorité et ancienneté

II.1. Droit de priorité - Le RMUE¹¹⁵ et le Protocole de Madrid¹¹⁶ offrent un droit très intéressant en terme de stratégie car permettent à l'entrepreneur d'évaluer le potentiel commercial d'un territoire avant d'en demander la protection sur le fondement du droit des marques : c'est le droit de priorité. En effet, l'entrepreneur titulaire d'une marque nationale a la possibilité d'étendre son dépôt dans les 6 mois suivant la date de dépôt de cette demande nationale et ainsi bénéficier de la date du dépôt initial pour les demandes suivantes (les demandes réflexes). La revendication de cette priorité devra être indiquée dans la demande de marque postérieure (aussi bien internationale, européenne, Benelux ou africaine). Ce droit a été introduit afin de laisser le temps au déposant de réaliser les démarches de dépôt dans les différents pays de son intérêt et d'empêcher à des tiers malveillants de déposer la marque de l'entrepreneur dès qu'ils ont connaissance du premier dépôt.

¹¹⁵ Articles 34 à 37 du RMUE.

¹¹⁶ Article 4.2) du Protocole de Madrid renvoyant à l'article 4 de la CUP.

Le déposant sera alors immunisé contre les usages ou les dépôts du même signe ou d'un signe prêtant à confusion effectués par des tiers pendant le délai de priorité, voire même demander le rejet ou l'annulation de ces dépôts¹¹⁷.

Nonobstant, plusieurs éléments ne doivent pas oubliés d'être pris en compte lorsque l'usage d'un droit de priorité est envisagé. Tout d'abord, si le droit de priorité permet de faire remonter les droits de l'entrepreneur à la date son premier dépôt aux fins d'appréciation des antériorités pertinentes lorsqu'il est question de validité de marque, tel n'est pas le cas de l'ensemble des droits conférés par la marque. En effet, l'usage d'un signe similaire ou identique par des tiers durant la période de priorité antérieurement au second dépôt, ne pourra être assimilé à un acte de contrefaçon¹¹⁸.

Ensuite, au sujet du signe et des produits et services. Il est expressément convenu que les demandes ultérieures doivent être identiques à la demande initiale, que ça soit au regard du signe qu'à celui des produits et services. Cela restreint donc d'autant la marge de manœuvre de l'entrepreneur qui souhaiterait affiner sa demande de marque en fonction des spécificités locales. Cela peut toutefois être nuancé par plusieurs points. La demande ultérieure n'est pas obligée de reprendre l'ensemble des produits/services visés par la demande initiale. Il est donc tout à fait possible d'envisager le dépôt d'une marque nationale large pour offrir des possibilités accrues au niveau international/européen. Par ailleurs, bien que l'EUIPO se veut rigoureuse dans l'appréciation des différences entre les dépôts, elle tolère des « légères différences ¹¹⁹» dès lors que leur impact est « insignifiant ou nul » (comme cela a été admis pour des polices de caractère différentes entre les dépôts¹²⁰). Par ailleurs, l'EUIPO admet également la revendication de priorités multiples c'est-à-dire de revendiquer dans une unique demande ultérieure, des éléments de plusieurs dépôts visant un signe identique mais effectués dans des pays et/ou à des dates (à condition que cela reste dans le délai de priorité de 6 mois) et/ou pour des produits/services différents.

¹¹⁷ O. THRIERR, *Droit de priorité*, LexisNexis, JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7235, 26 novembre 2019, pt 43, 46 et 47.

¹¹⁸ *Ibid*, pt 46 à 48.

¹¹⁹ OHMI, ch. rec., 15 juill. 1998, déc. R. 10/1998-2, n° 000198010.

¹²⁰ OHMI, ch. rec., 23 mai 2001, déc. R. 288/2000-2, n° 001078344.

Corrélativement, il est à noter que le droit de priorité peut être cédé, indépendamment de la propriété effective de la première demande¹²¹.

Finalement, le droit de priorité est fondé sur une demande de marque nationale ultérieure mais n'est pas lié au sort qui sera réservé à cette demande. Dès lors, il peut être intéressant pour le déposant qui n'est pas encore certain de son implantation au niveau européen/international, de déposer une demande de marque nationale, moins onéreuse qu'une demande de marque européenne, afin de se laisser le temps de la réflexion voire d'effectuer des recherches d'antériorités complémentaires ou approfondies afin d'affirmer, ou le cas échéant d'infirmier, son implantation à une échelle plus vaste. Il suffira que la demande de marque nationale corresponde au projet envisagé au niveau européen/international (représentation du signe identique et produits/services dont la protection est envisagée) même si aucune réelle intention d'utilisation de cette marque nationale n'est existante.

Cette stratégie doit toutefois être modérée et ne pas être usitée de façon excessive car la jurisprudence considère que le dépôt répété de demandes d'enregistrement de marques nationales dans l'unique but de se réserver la demande de MUE en application du droit de priorité, est frauduleux¹²².

Ce droit de priorité présente donc plusieurs avantages pour l'entrepreneur : limitation des antériorités, maîtrise des coûts car le budget pourra être étalé entre le dépôt national et le dépôt européen, tout en bénéficiant de la même date de début de protection, et délai pour effectuer des études de marché approfondi.

II.2. La revendication d'ancienneté – Le droit européen¹²³ offre au titulaire d'une marque nationale une autre possibilité pour se prémunir d'antériorités. En effet, il est possible pour le titulaire d'une marque nationale qui souhaite s'implanter à l'échelle européenne par le biais d'une MUE, de revendiquer l'ancienneté du dépôt national lors du dépôt de la MUE ou postérieurement à son enregistrement.

¹²¹ O. THRIERR, *Droit de priorité*, précit., pt 9 à 11.

¹²² TUE, 7 juill. 2016, aff. T-82/14, Copernicus-Trademarks Ltd c/ EUIPO.

¹²³ Article 39 et 40 du RMUE.

Cela permet au titulaire de la marque de laisser s'éteindre ou de renoncer à ses droits sur le dépôt national antérieur tout en continuant de jouir des mêmes droits que s'il l'avait conservée. On comprend facilement que ce droit offre un réel avantage en terme budgétaire et de gestion du portefeuille de marques. Il ne sera pas nécessaire pour l'entrepreneur de renouveler sa marque nationale une fois sa MUE enregistrée et sa revendication d'ancienneté acceptée. Il convient malgré tout de préciser que cela ne vaut pas si l'enregistrement national est déclaré nul ou frappé de déchéance.

Pour se prévaloir de ce droit, il est nécessaire de réunir une triple identité : même signe, même produits/services et même propriétaire¹²⁴. La CJUE retient pour cela qu'« *un signe est identique à une marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant cette marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen* ».¹²⁵

Les produits/services pour lesquels l'ancienneté est revendiquée peuvent être moindre comparé à la liste qui fait l'objet d'une protection au niveau national et/ou de celle visée par le dépôt européen¹²⁶. La seule condition est que ceux pour lesquels l'ancienneté est revendiquée se retrouvent dans le dépôt national.

Concrètement, ce droit permet au titulaire de soulever une réclamation contre un dépôt de marque intervenu avant le dépôt de sa MUE mais après son enregistrement national. Sur le plan défensif, cela lui permettra également de défendre sa MUE contre une réclamation fondée sur une marque nationale d'un tiers antérieurement à la MUE mais postérieure à sa marque nationale¹²⁷.

Au bilan, droit de priorité et revendication d'ancienneté permettent à l'entrepreneur d'avoir un délai supplémentaire de réflexion pour étendre sa protection nationale à une échelle

¹²⁴ O. THRIERR, *Renouvellement de la marque*, LexisNexis, JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7225, 15 mars 2018, mis à jour le 28 février 2020, pt 69 à 71.

¹²⁵ CJUE, 20 mars 2003, Aff. C 291/00, LTJ Diffusion.

¹²⁶ A. FOLLIARD-MONGUIRAL, *Marque de l'Union Européenne. Conditions de forme - Procédure*, LexisNexis JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7610-2, LexisNexis, 4 fév. 2019, pt 62 à 65.

¹²⁷ C. NORMAND, *La revendication d'ancienneté dans la marque communautaire : une question stratégique qui révèle de grands enjeux*, CIPS, Vol. 18, n°2, 2006.

internationale/européenne tout en se prémunissant des antériorités qui pourraient se créer entre temps, permettant alors de maintenir la disponibilité du signe sur les territoires souhaités.

Un autre fondement qui peut permettre à l'entrepreneur d'influencer sur la disponibilité de son signe réside dans l'invocation de la réputation de sa marque, par le biais du concept de marque notoire ou de marque de renommée (Section III).

SECTION III – La réputation de la marque : marque notoire et marque de renommée

Comme énoncé précédemment¹²⁸, la marque notoire est une marque non enregistrée qui jouit d'une partie des droits conférés à une marque enregistrée, du fait de sa large connaissance par le public. La marque de renommée est quant à elle une marque enregistrée dont la protection s'étend au-delà des produits/services qu'elle vise afin d'éviter qu'une autre marque ne lui porte préjudice pour ces produits/services.

Aux termes de ces définitions, on constate que le recours à la marque notoire ou à la marque de renommée peut s'avérer être un fondement utile pour l'entrepreneur qui souhaite s'implanter à l'international.

III.1. La marque notoire – La marque notoire constitue une dérogation au principe de territorialité. Effectivement, quand une marque est notoirement connue par le public dans un pays, quand bien même n'est-elle pas enregistrée dans ce pays, les tiers ne peuvent pas enregistrer de marque similaire à celle-ci. Au niveau européen, il est expressément prévu qu'une marque notoire constitue une antériorité opposable à une demande de MUE et qu'elle peut fonder un refus de protection¹²⁹. Cette notion trouve également sa source à un niveau plus international au sein de la CUP¹³⁰.

¹²⁸ Cf supra, Partie II, Chapitre I, Section II, point 2, page 62.

¹²⁹ Article 8.2.c) RMUE.

¹³⁰ Article 6 bis de la CUP.

La notoriété de la marque sera appréciée par rapport au milieu concerné (comme par exemple, le milieu des sodas, ou le milieu des sports aquatiques).

Dès lors, si l'entrepreneur disposant d'une marque enregistrée en France, se fait suffisamment connaître à une échelle plus étendue, sans pour autant solliciter de protection au titre du droit des marques sur ces territoires, il pourra tout de même protéger ses produits/services en agissant en opposition ou en nullité à l'encontre de demandes ou de marques déposées dans ces pays. Il pourra également agir sur le terrain de l'action en concurrence déloyale (mais pas sur le terrain de la contrefaçon du fait de l'absence de marque enregistrée). Cela peut être un moyen efficace de se réserver la disponibilité dans les potentiels pays d'intérêt et de limiter les antériorités en vue d'un futur enregistrement dans ce pays.

Mais encore faut-il justifier d'une notoriété suffisante auprès du public du pays visé.

III.2. La marque de renommée – La marque de renommée est quant à elle une dérogation au principe de spécialité. En effet, la marque de renommée permet d'étendre l'action au-delà des produits/services visés par la marque si le caractère distinctif de cette marque risque d'être biaisé par l'arrivée d'une nouvelle marque. Elle permet de fonder une action en opposition, en nullité mais également une action en contrefaçon.

Au niveau européen¹³¹, un entrepreneur qui dispose d'une marque nationale ou d'une MUE jouissant d'une renommée certaine sur une partie substantielle du territoire de l'UE et auprès d'une partie significative du public, pourra se fonder sur celle-ci pour faire annuler des marques qui sont hors champ matériel de protection (c'est-à-dire qui désignent des produits/services non visés par la marque de l'entrepreneur) en démontrant que le public risque de se tromper à la vue de la seconde marque et que cela tire indûment profit des investissements réalisés par l'entrepreneur.

Grâce à ce concept, un entrepreneur qui commence son implantation à l'international pourra, s'il dispose d'une base solide et suffisamment connue, s'appuyer sur celle-ci pour étendre sa protection tout à limitant les coûts de dépôt. Cela reste assez risqué car les décisions des instances peuvent se relever aléatoires et les procédures d'opposition ou d'annulation sont relativement coûteuses.

¹³¹ Article 8 5. RMUE.

Le fondement le plus judicieux reste encore celui de la marque notoire si les conditions peuvent être remplies par l'entrepreneur.

Malgré ces différents éléments – dépôt de marques en amont, usage du délai de priorité puis de la revendication d'ancienneté voire bénéfice de la marque notoire ou de renommée - il demeure possible que la disponibilité ne soit pas. Tout n'est, dans ce cas, pas perdu pour l'entrepreneur qui dispose de plusieurs options pour quand même s'implanter sur le territoire de son choix (Chapitre III).

CHAPITRE III – L'implantation d'une marque indisponible : de la négociation au passage à l'offensive

Malgré toutes les prédispositions prises par l'entrepreneur, il est possible et même fréquent, qu'une marque préexiste sur le territoire de son intérêt. Des négociations sont dans un premier temps souvent menées afin de trouver un accord avec la partie titulaire de la marque constitutive d'une antériorité sur le territoire (Section I).

Nonobstant cette période de transaction, les discussions n'aboutissent pas toujours à un accord. Dans ce cas, le passage à l'offensive reste la dernière option si la présence sur le territoire est réellement souhaitée (Section II).

SECTION I - La stratégie amiable

En matière de conflit dans le domaine de la PI, la transaction et la négociation avec la partie adverse demeurent être la solution la plus adéquate et à privilégier pour les parties.

Évitant des frais inutiles, les négociations permettent de trouver un compromis juste qui satisfera aux deux parties, et notamment à l'entrepreneur qui pourra s'implanter sur le territoire de son choix.

Il se peut que les négociations soient menées durant une procédure d'opposition intentée par la partie adverse titulaire de la marque constitutive d'une antériorité (1).

Ces négociations, qu'elles soient tenues dans ou hors procédure d'opposition, ont vocation à déboucher soit sur un accord de coexistence des marques (2), soit sur une cession de la marque antérieure (3), soit sur la conclusion d'une licence d'exploitation (4).

Dans le cas contraire, la dernière solution réside dans la renonciation à l'implantation dans le pays en cause par l'entrepreneur, ou par le passage à l'offensive (qui sera étudié par la suite).

Il est à noter que les négociations auront plus d'impact lorsque la marque qui pose problème est exploitée pour des produits/services différents.

1- La négociation durant la procédure d'opposition

L'entrepreneur qui a déposé une demande de marque dans un pays tiers sans effectuer de recherches d'antériorités, ou en décidant de ne pas tenir compte des antériorités qui ont pu ressortir de ses recherches, peut se voir devenir partie à une procédure d'opposition menée par un concurrent titulaire d'une marque identique ou similaire.

1.1. La période de « cooling off » - En cas d'opposition, dans plusieurs pays (notamment le Benelux et l'Italie depuis la réforme de la procédure d'opposition), et tout particulièrement dans l'UE, si l'acte d'opposition est déclaré recevable par l'office compétent, s'ouvre un délai de réflexion de 2 mois dit de « cooling off » durant lequel les parties sont invitées à trouver une solution amiable au litige. A défaut d'entente durant ce délai, l'EUIPO (dans le cas d'une MUE) déclare la phase du contradictoire ouverte.

De façon générale, la transaction est toujours privilégiée par les offices de sorte qu'au niveau européen, le délai de 2 mois est prorogable jusqu'à 24 mois sur demande conjointe des

parties¹³². Cette prorogation est automatiquement accordée par l'office sans besoin d'argumentaire particulier.

La finalité de cette période est d'ouvrir la discussion entre les parties et de déboucher sur une solution amiable à savoir un accord de coexistence, une cession de marque ou une licence d'exploitation, voire, dans le cas où la présence de l'entrepreneur s'avère compliquée face aux arguments de la partie adverse, à la renonciation à enregistrer notre marque sur le territoire conflictuel.

Si l'accord trouvé durant cette période permet de mettre fin à l'opposition, aucune des parties n'aura à supporter les frais d'opposition¹³³.

La période initiale de 2 mois ne peut être interrompue, sauf en cas de retrait de l'acte d'opposition. Par contre, dans le cas d'une prorogation jusqu'à 24 mois, la période peut être interrompue à la demande d'une ou des deux parties, soit car un accord a été trouvé, soit car les discussions sont rompues et il est souhaité que la procédure d'opposition reprenne afin que l'office puisse statuer sur le fond de l'affaire.

Cette période de cooling off est une période « forcée » durant la procédure d'opposition (dans une partie des pays où l'opposition est permise tout au moins). Cela n'est pas antinomique avec les négociations et conciliations qui peuvent avoir lieu durant les autres étapes de la procédure. Un accord peut tout à fait être trouvé à toutes les phases de la procédure et l'opposition être clôturée à cette fin.

1.2. La suspension de procédure - Une fois le délai de cooling off passé, les parties peuvent toujours s'entendre et (ré)ouvrir les négociations. A cette fin, une suspension de la procédure d'opposition peut être sollicitée. Au niveau européen, la suspension peut être le fait d'une seule des parties si elle justifie de circonstances justifiant cette suspension et sous réserve de l'intérêt général des deux parties (notamment l'intérêt pour le demandeur à la procédure d'obtenir une décision dans un délai raisonnable¹³⁴).

¹³² A. FOLLIARD-MONGUIRAL, *Marque de l'Union Européenne. Conditions de forme - Procédure*, LexisNexis, JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7610-2, LexisNexis, 4 fév. 2019, pt 256.

¹³³ Article 6.4 RDMUE

¹³⁴ TUE, 16 mai 2011, aff. T-145/08, Atlas Transport GmbH c/ OHMI.

Elle peut également être le fait des deux parties conjointes. Dans ce cas, l'EUIPO est lié par la demande de suspension¹³⁵. La période initiale de suspension est de maximum 6 mois, prorogeable jusqu'à 2 ans¹³⁶.

Au niveau du BOIP, seule une demande conjointe des parties permet de justifier une suspension à leur initiative¹³⁷.

La suspension a pour effet de geler les délais afférents à la procédure. Ceux-ci reprendront à courir à partir de leur point d'arrêt, sans remise à zéro, lors de la reprise de la procédure. Il conviendra donc d'apporter une vigilance certaine à ces délais si la procédure est suspendue à quelques jours de la fin d'un délai car une fois la procédure reprise, il ne restera que les quelques jours restants pour réaliser les actes demandés¹³⁸. Il est également à préciser que la suspension des délais n'a pas d'effet sur ceux liés au paiement des taxes. Celles-ci seront donc dues dans les délais habituels¹³⁹.

La suspension de procédure peut donc être un moyen de négocier et de parvenir à un accord amiable. Il peut par ailleurs être cumulé avec la période de cooling off qui peut s'étendre jusqu'à 2 ans, portant alors la période de transaction entre les parties à maximum 4 ans.

Que ce soit dans le cadre d'une procédure en opposition, grâce à la période de cooling off et/ou à la suspension de procédure, ou hors procédure grâce à la prise de contact avec la partie adverse, la solution la plus souhaitable pour l'entrepreneur, et qui est la plus usitée, est de parvenir à un accord de coexistence des droits (2).

¹³⁵ A. FOLLIARD-MONGUIRAL, *Marque de l'Union Européenne. Conditions de forme – Procédure*, précit., pt 307.

¹³⁶ Article 71.2 du RDMUE.

¹³⁷ Article 2.16.2.d) de la Convention Benelux PI.

¹³⁸ A. FOLLIARD-MONGUIRAL, *Marque de l'Union Européenne. Conditions de forme – Procédure*, précit., pt 311.

¹³⁹ Article 71.3 du RDMUE.

2 - L'accord de coexistence des droits

Un accord de coexistence est un contrat visant à organiser l'existence concomitante et paisible de deux signes (généralement des marques) et en prévoir les conditions d'utilisation mutuelle. Il contient des concessions réciproques afin de clore une contestation existentielle ou d'anticiper un potentiel conflit entre les deux titulaires.

Il constitue une solution de compromis car permet à chaque titulaire de poursuivre ses activités et de prévoir son développement futur de façon pérenne. La conclusion d'un bon accord de coexistence qui ne restreigne pas le développement futur des parties suppose que chacune ait à l'esprit ses perspectives d'avenir dans les prochaines années, que ce soit en matière de développement territorial ou matériel.

Dès lors, l'entrepreneur qui a connaissance de l'existence d'une marque similaire ou identique sur le territoire qu'il convoite, peut prendre contact avec le titulaire de la marque en question afin que soit négocié un accord de coexistence. La conclusion de cet accord n'est pas de droit et n'est d'ailleurs pas admise dans tous les pays. Elle est en premier lieu conditionnée au consentement du titulaire du droit antérieur.

Une fois le principe de l'accord accepté par l'ensemble des parties, il convient de prévoir les points essentiels de ce contrat, à savoir la durée, le territoire et les produits/services concernés, mais également les conditions de dépôt et d'exploitation des marques par les parties. Sur ce dernier point, les parties, généralement la partie qui souhaite s'implanter sur le territoire déjà occupé, devra amender son signe, voire y adjoindre un logo ou une autre présentation afin de ne pas créer de confusion dans l'esprit du public¹⁴⁰ (la marque existant, rappelons-le, pour différencier les produits et services d'une entreprise de ceux proposés par les autres sur le marché).

Sur la question de la durée, les parties doivent encadrer leur accord dans un espace temporel durant lequel leur coexistence, dans les conditions négociées, sera active.

¹⁴⁰ C. DELAITRE, *Les accords de coexistence de marque*, Plasseraud IP, 03 novembre 2017.

Il peut, par exemple, être intéressant pour l'entrepreneur de prévoir une durée de 5 années, délai de la forclusion par tolérance. Ainsi, une fois ce délai de 5 ans passé, le titulaire de la marque antérieure ne pourra plus agir en nullité de la marque pour absence de disponibilité car il aura connaissance de l'usage du signe de l'entrepreneur depuis 5 ans et sera donc forclos à agir pour cause de tolérance d'usage¹⁴¹.

Corrélativement, l'accord doit également être délimité par un cadre géographique. Sur ce point, il est essentiel d'être rigoureux et attentif à la réglementation de la concurrence. En effet, la répartition de marchés (tant géographique que matériel par la répartition de clientèle) est prohibée par le droit de la concurrence¹⁴².

Ainsi, si on souhaite s'implanter sur le marché allemand et qu'une marque similaire est déjà présente sur ce territoire ainsi qu'en Italie, on peut s'engager à n'exploiter notre marque qu'en Allemagne et pas en Italie. Cela ne pose pas de problème au regard du droit de la concurrence car on ne restreint pas les marchés territoriaux, on s'engage simplement à respecter un cadre géographique déjà déterminé. Ce raisonnement vaut que l'on envisage une marque nationale en Allemagne ou une marque internationale visant l'Allemagne. Force est de constater que la réponse diffère si notre enregistrement concerne une MUE, qui par essence vise l'ensemble de l'UE et donc également l'Italie. Dans ce cas, renoncer à l'Italie revient à se répartir les marchés, et place l'accord sous le qualificatif d'anticoncurrentiel. Même raisonnement pour l'ensemble des marques régionales (implantation en Belgique par le biais d'une marque du Benelux mais engagement de non présence au Luxembourg ; implantation au Gabon par le biais d'une marque de l'OAPI et engagement de non présence au Benin...).

Finalement, le dernier point essentiel que doit contenir un accord de coexistence est la délimitation des produits et services que chacune des parties peut exploiter.

Par exemple, un exemple notoire¹⁴³ a concerné la marque Apple Corps, label musical, et Apple Computer. A été prévue que la première marque se cantonnerait à un usage « *sur ou en rapport avec toute œuvre de création actuelle ou future ayant pour principal contenu de la musique ou des prestations musicales, quel que soit le moyen, tangible ou intangible, utilisé pour*

¹⁴¹ Pour la forclusion par tolérance au niveau européen : article 61 du RMUE.

¹⁴² Au niveau européen : article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'UE.

¹⁴³ Haute Cour d'Angleterre et du pays de Galles, 8 mai 2006, Apple Corps. Limited c. Apple Computer, Inc.,

enregistrer ou communiquer ces œuvres », tandis que la seconde « *sur des produits électroniques, des logiciels d'ordinateur, des services de traitement des données et de transmission de données ou sur des produits ou services en rapport avec lesdits produits et services* ».

Des limites peuvent donc être négociées en retravaillant notamment les libellés de la marque : supprimer certains produits ou services non essentiels au déposant, prévoir des finalités différentes comme des produits destinés à des cibles ou des secteurs différents...

De façon accessoire, il est également recommandé de prévoir dans l'accord une clause de conciliation préalable voire une clause compromissoire pour régler les éventuels différends qui pourraient naître entre les parties. Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI propose des exemples de clauses utiles à cet égard¹⁴⁴.

Dans tous les cas, pour que l'accord soit équilibré, il est nécessaire qu'une contrepartie soit mentionnée pour chacune des parties. L'accord doit être bilatéral. Ainsi, si la marque antérieure ne limite pas son exploitation, elle peut tout au moins s'engager à ne pas intenter d'action – ni en contrefaçon, ni en nullité – à l'encontre de la marque de l'entrepreneur (sous réserve du respect des limites fixées par l'accord).

Malgré l'intérêt que représente un accord de coexistence pour l'entrepreneur, il est possible que les négociations et discussions tenues entre les parties ne permettent pas d'aboutir à un accord de coexistence en bonne et due forme qui satisfasse toutes les parties en présence. Reste à l'entrepreneur la possibilité de solliciter le rachat de la marque adverse (3).

3 - La cession / rachat de marque

Il est possible de céder à titre gratuit ou en échange d'une contrepartie, une demande ou un enregistrement de marque, quel que soit le type de marque (nationale, européenne, régionale, internationale).

¹⁴⁴ Magazine de l'OMPI, *Propriété intellectuelle et entreprise : Coexistence des marques*, Novembre 2006.

3.1. Intérêt - Le rachat de la marque antérieure problématique peut être une solution envisageable pour l'entrepreneur, et notamment constituer un compromis pour l'adversaire qui ne fait pas usage de la marque en question. Cette cession se présentera comme une alternative à une action en déchéance pour défaut d'utilisation et permettra à l'entrepreneur de bénéficier de la date d'enregistrement de la marque antérieure. Ce rachat permet à l'entrepreneur de neutraliser l'antériorité et de bénéficier de la date de protection antérieure. Cela permet également de neutraliser les marques déposées postérieurement à la marque objet de la cession. A noter qu'il conviendra d'exploiter cette marque pour la réactiver, ce point ne posant a priori pas de problème car étant une antériorité bloquante, elle est similaire voire identique au projet.

3.2. Périmètre de la cession - La cession peut être totale – l'entrepreneur devient alors titulaire de l'ensemble de la marque, pour tous ses produits et pour l'ensemble des territoires qu'elle vise – ou partielle. Dans ce dernier cas, seuls certains produits/services pourront être cédés, et non la totalité de ceux listés.

Des restrictions temporelles ou de modes d'utilisation peuvent également être envisagées.

D'autres restrictions peuvent également être prévues dans le contrat de cession, telles que des restrictions dans le temps ou encore liées aux modes d'utilisation.

3.3. Inscription du transfert - D'un point de vue pratique, la cession n'aura pas d'effet légal tant qu'elle n'aura pas été signifiée et enregistrée auprès de l'Office compétent. Au niveau européen, ce transfert de titre s'effectue assez simplement, sans besoin d'envoi de preuve de la cession si le représentant est identique pour les deux parties. La taxe à payer pour que la modification soit prise en compte est de 200 €.

Au niveau international, le principe est le même : il suffit de remplir le formulaire MM5 et de s'acquitter de la somme de 177 CHF.

3.4. Détermination du prix - Si la cession intervient à titre onéreux – la quasi-totalité des cas lorsque les parties ne sont pas membre d'un même groupe de sociétés – le prix sera fixé en tenant compte de plusieurs caractéristiques telles que la valeur juridique de la marque (déterminée selon la force de son caractère distinctif et de disponibilité : une marque susceptible d'être annulée dans le cadre d'une action en déchéance sera moins valorisable qu'une marque fortement distinctive).

La norme ISO 10668, complétée par la norme ISO 20671 en 2019, permettent d'évaluer la valeur de la marque grâce à une méthode d'évaluation réexaminée tous les cinq ans.

3.5. Implication fiscale - Le prix de la cession aura un impact en matière de fiscalité. En effet, le fait que la marque soit une marque exploitée ou non, et qu'elle soit cédée à titre gratuit ou non aura des répercussions fiscales. Une marque cédée à titre gratuit se verra appliquer le régime des donations. Il peut donc être plus intéressant d'envisager dans ce cas une cession pour 1 euro symbolique afin de se soustraire à ce régime. A titre d'exemple, au niveau français, si la cession est fixée à moins de 23 000 €, les impôts perçoivent un droit minimum de 25 € mais les droits d'enregistrement sont à 0%. Si le prix se situe entre 23 000 € et 107 000 €, les droits d'enregistrement sont à 2%, entre 107 000 et 200 000 €, 0,60% et au-delà de 200 000 €, ils sont à 2,60 %¹⁴⁵.

Finalement, si l'accord de coexistence n'aboutit pas et/ou que le rachat de marque n'est pas envisageable pour l'entrepreneur pour des raisons financières ou non souhaitées par la partie adverse, une dernière solution demeure possible pour parvenir à une entente amiable : la licence d'exploitation de la marque adverse (4).

4 - La licence d'exploitation de la marque antérieure

La licence de marque est un contrat en vertu duquel le titulaire d'une marque concède à un tiers licencié le droit d'utiliser et d'exploiter la marque dans les conditions détaillées au contrat en contrepartie d'une redevance ou à titre gratuit.

4.1. Intérêt de la licence pour l'entrepreneur - La licence peut être une solution utile pour l'entrepreneur qui souhaite exercer une activité économique sur un territoire déjà occupé par un concurrent, concurrent ne souhaitant pas voir les titres coexister ni renoncer à sa marque en la cédant à l'entrepreneur. En effet, la licence permettra à l'entrepreneur d'utiliser une marque déjà connue, dont les démarches de protection ont été déjà effectuées et qui a déjà fait ses preuves sur le marché (dans le cas d'une marque effectivement exploitée).

¹⁴⁵ Article 719 du Code général des impôts.

Elle permettra également d'associer exploitation rapide et test des marchés en limitant l'exploitation de la marque à une durée peu longue.

Pour que la licence soit pleinement intéressante pour l'entrepreneur, il est important que la marque concédée soit forte commercialement. Dans le cas contraire, la licence peut être un moyen de renégocier par la suite une cession de la marque.

4.2. Points de vigilance – L'entrepreneur qui souhaite passer le biais de la licence pour exercer son activité à l'étranger doit être prudent sur différents éléments lors de la rédaction du contrat de licence. En effet, il doit veiller à ce que la marque concédée soit valablement et régulièrement enregistrée/renouvelée, faute de quoi la licence sera nulle. Le caractère aléatoire de l'enregistrement peut toutefois être prévu dans le contrat, mais cela n'est pas souhaitable pour l'entrepreneur.

Il doit également apporter une attention particulière au mode de rémunération du droit concédé : la licence pourra être consentie à titre gratuit (l'idéal pour l'entrepreneur, mais peu de raison que ça soit le cas), à titre proportionnel au chiffre d'affaires réalisé (l'idéal si l'entrepreneur ne souhaite pas exercer une activité trop importante sur le territoire par le biais de cette marque), à titre forfaitaire (l'idéal si l'entrepreneur souhaite utiliser la marque de façon intensive) ou encore à titre mixte, alliant une partie forfaitaire et une partie proportionnelle (la contrepartie la moins avantageuse pour l'entrepreneur).

L'entrepreneur doit aussi tenir compte du périmètre géographique et temporel délimité. En effet, la licence consentie ne donne pas forcément droit à l'entrepreneur d'utiliser la marque pour une durée indéterminée et pour tout le territoire couvert par la marque. Il est possible que le champ géographique soit limité à une région du territoire (par exemple, uniquement la Sicile en Italie) et pour une durée limitée à quelques années. Lorsque seul l'entrepreneur a le droit d'utiliser la marque sur le territoire défini, on parle de licence exclusive. Dans le cas où d'autres licenciés pourront commercialiser des produits/services sous couvert de la marque, on parle de licence non exclusive. L'entrepreneur doit prendre garde à ce type de licence car une double concurrence s'installe : entre les concurrents directs de la marque et entre les autres licenciés de la marque.

Corrélativement, l'étendue des droits concédés est également à prendre en compte : est-ce le droit de fabriquer puis de commercialiser les produits/services qui est consenti, ou uniquement

le droit de commercialiser ? Et sous quelles conditions ? Y'a-t-il des quotas de vente minimum/maximum ?

Finalement, la condition de l'approvisionnement exclusif ou non auprès d'un fournisseur déterminé par le concédant est également à prendre en compte car l'exclusivité limitera les marges de manœuvre de l'entrepreneur.

4.3. Inscription de la licence au registre des marques - Comme pour les actes de cession, pour que la licence soit opposable aux tiers, elle doit être inscrite au registre de l'Office concernée. La charge de la réalisation de cette démarche est précisée dans l'acte de licence. A défaut, c'est généralement au titulaire de la marque de procéder à l'inscription.

Au niveau européen, l'inscription de la licence doit être demandée à l'EUIPO et préciser outre les informations sur l'identité du licencié, le caractère exclusif ou non de la licence, la possibilité qu'a le licencié de conclure des sous-licences, si la licence concerne l'ensemble des libellés de la marque ou est limitée à une partie des produits/services, si la licence concerne tout le territoire de l'UE ou uniquement une partie et son caractère temporel déterminé ou indéterminé¹⁴⁶. Cette inscription coûte 200 €.

Au niveau international, il convient de remplir le formulaire MM13 et de le soumettre directement à l'OMPI ou par le biais de l'office du pays où est implanté le titulaire ou le licencié de la marque. Cette inscription s'effectue moyennant le paiement de la somme de 177 CHF.

Toutefois, il faut prendre garde aux pays intéressés par la licence. En effet, certains ne prévoient pas l'inscription de licences (Australie et Nouvelle-Zélande) ou ne reconnaît pas les inscriptions effectuées auprès de l'OMPI. Dans ce dernier cas, l'inscription doit être effectuée directement auprès de l'office national compétent. Cela concerne l'Afghanistan, le Brésil, le Cambodge, le Canada, la Chine, la Colombie, la Fédération de Russie, la Gambie, la Géorgie, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Kirghizistan, le Malawi, le Mexique, l'OAPI, la République de Corée, la République démocratique populaire lao, la République de Moldova, le Samoa, Singapour et la Thaïlande.

¹⁴⁶ Article 25 du RMUE.

4.4. La licence : solution de compromis - Finalement, rien n'empêche à l'entrepreneur de se licencier à une marque constitutive d'une antériorité privant l'implantation de sa propre marque sur le territoire pour certains produits/services, et d'enregistrer sa propre marque pour les produits/services pour lesquels il souhaite être protégé et qui n'entre pas dans le champ d'application d'une autre marque.

Si aucune des différentes possibilités énoncées – accord de coexistence, cession de marque ou licence d'exploitation – ne fait l'objet d'un consensus entre les parties, reste à l'entrepreneur à renoncer à sa présence sur le territoire avec la marque et pour les produits/services qu'il souhaitait, ou alors à passer à une stratégie plus agressive visant à faire céder la partie adverse (Section II).

SECTION II – La stratégie offensive

La stratégie offensive vise à faire pression – soit de manière frontale, soit par des moyens détournés – sur la partie adverse titulaire de la marque qui fait obstacle à notre implantation pérenne sur le territoire. Cette voie n'est à utiliser qu'en cas d'échec total de la négociation et de coupure du dialogue avec la partie adverse car elle engendre des coûts importants et ne permet pas toujours d'arriver à la protection de notre marque, ou alors dans des délais plus longs.

Cette stratégie peut reposer sur une action en déchéance des droits visant la marque antérieure détenue par la partie adverse (1). Cela peut également résider dans une (ou des) action(s) en opposition menée(s) contre les marques du portefeuille de la partie récalcitrante (2).

1 - L'action en déchéance des droits

Plusieurs causes peuvent entraîner la déchéance des marques antérieures qui font obstacles à l'implantation de l'entrepreneur sur le territoire.

1.1. Non usage de la marque - Les recherches menées par l'entrepreneur afin d'établir la disponibilité de la marque jouent ici un rôle primordial car elles vont permettre de faire état des différents droits parasites et notamment indiquer si certaines marques antérieures datent de plus de 5 ans (ou 3 ans pour certains pays), délai dans lequel le titulaire doit faire un usage sérieux de sa marque¹⁴⁷. Si un tel usage n'est pas mené, il est possible d'envisager une action en déchéance des droits. Pour cela, il faudra vérifier, soit via des recherches sur internet, soit directement en demandant au titulaire si la marque a bien été exploitée sérieusement et régulièrement dans les 3/5 dernières années. Si la réponse est négative – ou qu'aucune réponse ne ressort des recherches ou des sollicitations – il pourra alors être intentée une action en déchéance pour défaut d'usage. Au niveau européen, le coût d'une telle action s'élève à 630 euros. Au niveau international, l'action en déchéance devra être intentée pour chaque pays désigné, en tenant toutefois compte du fait que l'action en déchéance n'existe pas dans tous les pays. Aussi, dans certains pays, la charge de la preuve est inversée et il reviendra à l'entrepreneur d'apporter la preuve que la marque n'est pas exploitée (comme c'est par exemple le cas en Chine).

1.2. Action en déchéance et attaque centrale - A noter qu'au niveau international, il ne sera pas possible d'espérer une attaque centrale en intentant une action en déchéance pour la marque de base pour faire tomber la marque internationale enregistrée dans le délai de priorité car l'action en déchéance suppose que ce soit écoulé un délai de 5 ans, délai durant lequel la marque internationale sera devenue indépendante de la demande de base. La seule solution pour que l'attaque centrale soit possible est que la marque internationale se fonde sur une marque de base enregistrée depuis plusieurs années, non exploitée durant ce délai, et pour laquelle le délai de 5 ans à compter de son enregistrement interviendra dans le délai de dépendance de la marque internationale avec la marque de base. Cela est également envisageable dans les pays où l'obligation d'usage est à remplir dans un délai de 3 ans.

1.3. Appréciation des libellés de la marque - Pour estimer le succès d'une action en déchéance, l'entrepreneur peut tenir compte des libellés rédigés : si les libellés de protection de

¹⁴⁷ Article 58 du RMUE.

la marque sont larges, il y a peu de chances que l'ensemble des produits qu'ils recoupent soit usité de façon sérieuse et il sera dès lors possible de faire cesser la protection pour certains de produits/services. La déchéance sera alors partielle.

1.4. Caractère de l'usage obstacle à la déchéance – Pour espérer voir l'action en déchéance échouer, le titulaire de la marque visée doit prouver l'usage sérieux de sa marque dans le délai défini par la législation applicable (3 ou 5 ans selon).

On entend par usage sérieux un usage public, réel, non fictif ou symbolique¹⁴⁸. L'usage doit être effectué à titre de marque c'est-à-dire dans le but de remplir les fonctions essentielles de la marque à savoir de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance¹⁴⁹. En vertu de cette nécessité d'usage à titre de marque, le titulaire de la marque ne pourra pas invoquer un usage du signe en tant que dénomination sociale, de noms de domaine ou d'enseigne pour tenter de sauver sa marque de la déchéance.

L'usage doit se faire sur le marché des produits/services visés par la marque (usage public) et non uniquement au sein de l'entreprise. Par ailleurs, le caractère symbolique de l'usage se distinguera de l'usage minime qui pourra être considéré comme sérieux, la différence résidant dans le secteur d'activité dans lequel se place la marque¹⁵⁰ (la vente d'un produit dans le secteur de l'aviation par exemple, pourra suffire à qualifier de sérieux l'usage de la marque – la solution inverse étant adoptée dans le secteur alimentaire standard notamment).

Finalement, l'usage débuté par le titulaire dans les 3 mois précédant l'introduction de la demande où lorsqu'il a appris qu'une telle action en déchéance allait être intentée, ne sera pas opérant dans l'appréciation de l'usage sérieux de sa marque¹⁵¹.

1.5. Autres causes de déchéance - Une autre cause de déchéance peut être la marque devenue dégénéréscente par son usage, c'est-à-dire devenue usuelle dans le langage courant, ou trompeuse quant à la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits/services

¹⁴⁸ O. THRIERR, *Convention de Paris*, LexisNexis, JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7720, 2 janvier 2019, mis à jour le 12 juin 2020, pt. III.1.A.

¹⁴⁹ CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01, *Ansul*, *précit.*

¹⁵⁰ Ordonnance *La Mer*, CJCE, 27 janv. 2004, aff. C-259/02, *La Mer Technology Inc. c/ Laboratoires Goemar SA*.

¹⁵¹ Article 58 du RMUE.

qu'elle désigne. Cette cause peut être envisagée par l'entrepreneur pour tenter de faire tomber une marque qui date de moins de 5 ans ou qui est couramment utilisée par son titulaire. Mais si la marque est identique à celle de l'entrepreneur, il n'est pas forcément judicieux d'invoquer ces motifs de déchéance car cela reviendrait à reconnaître l'absence de protection de son signe également.

La déchéance prononcée, le titulaire de la marque ne sera plus protégé par le droit des marques à compter de la décision (à la différence de la nullité qui rétroagit).

1.6. Action en déchéance et stratégie de protection : exemple en Chine – Si l'entrepreneur ne réalise pas de recherches d'antériorités ou décide de ne pas tenir compte des marques antérieures, et enregistre sa marque en Chine, il est fort probable que l'office lui signale l'absence de disponibilité de la marque en émettant un refus provisoire contre celle-ci. Ce refus peut être partiel si une partie des produits/services visés ne se heurte à aucune antériorité bloquante. Dans ce cas, l'entrepreneur dispose de plusieurs solutions pour espérer voir la totalité de sa marque enregistrée. Il peut effectuer une demande divisionnaire pour les produits/services dont l'enregistrement est accepté afin que ceux-ci soient effectivement protégés. La demande de base ne visera dès lors plus que les produits/services faisant l'objet d'un refus provisoire pour absence de disponibilité. Il sera alors possible de réaliser une action en déchéance pour non usage si les conditions sont remplies contre les marques antérieures bloquantes. Un problème demeure toutefois : le délai pour effectuer un recours contre le délai de l'office est de 6 à 9 mois contre 9 à 12 pour l'action en déchéance. Concrètement, cela signifie que si l'entrepreneur conteste le refus en voulant se baser sur l'absence d'objet créée par la déchéance des marques, il ne pourra le faire qu'après la décision effective de déchéance desdites marques, qui sera postérieure au délai dans lequel le recours pourra être effectué. Une solution pour résoudre cette problématique pourra être de redéposer la marque pour les produits/services concernés par le refus. Cela ouvrira un nouveau délai, le temps que l'office se prononce sur la demande. Il émettra probablement un nouveau refus pour les mêmes raisons mais la procédure en déchéance suivra son cours et la décision sera rendue avant la fin du délai de recours de la seconde demande. Cette stratégie peut s'avérer efficace si l'entrepreneur désire vraiment voir la totalité de sa marque protégée. Mais elle représente un coût important, notamment du fait de la multiplication des procédures, des taxes à payer (117 euros pour le

dépôt d'un recours, 78 euros pour une action en déchéance pour une marque, en une classe) auxquels s'ajoutent les honoraires du mandataire de l'entrepreneur et ceux de l'agent local.

En conclusion, cette stratégie de l'action en déchéance peut permettre d'obtenir la fin de la protection pour la marque problématique mais peut également servir à renouer le dialogue avec son titulaire afin qu'une solution puisse être trouvée à l'amiable.

Toutefois, si l'action en déchéance des droits n'est pas possible – car hors délai ou non pertinente au vu de l'exploitation de la marque qui est faite – l'entrepreneur peut toujours envisager des actions en opposition pour tenter de reprendre les négociations (2).

2- L'opposition

Une dernière solution est offerte à l'entrepreneur pour tenter de voir sa marque implantée sur le territoire convoité. Si l'opposition permet classiquement l'entretien du portefeuille de marques en empêchant l'enregistrement de marques identiques ou similaires, elle peut également s'avérer intéressante comme moyen de pression contre un titulaire de marques antérieures.

2.1. Quid ? - L'opposition est une démarche effectuée par le titulaire d'une marque antérieure contre une demande de marque en cours d'enregistrement afin d'empêcher l'aboutissement de la procédure d'enregistrement. Le délai pour agir varie généralement entre 2 et 3 mois selon les pays, à compter de la date de publication au registre officiel (par exemple, 3 mois pour la MUE et en Chine, 2 mois en France, en Australie ; mais 1 mois aux USA, délai pouvant être étendu dans plusieurs cas¹⁵²).

Cette stratégie présuppose donc plusieurs éléments : avoir une marque antérieure et agir dans le délai imparti. Tenant compte du fait que la procédure d'opposition est ici mise en place pour permettre l'implantation de la marque sur le territoire, l'entrepreneur ne dispose donc pas de marque antérieure sur le territoire. C'est en cela que réside la particularité de la stratégie.

¹⁵² Trademark Trial and Appeal Board Manual of Procedure, 2022 June, Chapter 200, pt 201.

L'idée ne réside pas dans le fait de bloquer l'implantation de marques sur le territoire convoité, mais de paralyser les marges de manœuvre de l'entreprise qui détient la/les marques parasites sur le territoire souhaité. Pour cela, l'entrepreneur devra effectuer des recherches afin de connaître l'entreprise titulaire de/des marques en cause et surveiller ses futurs dépôts de marques. L'entrepreneur devra pour cela se fonder sur sa marque nationale ou alors sur les autres marques qu'il peut détenir dans d'autres pays (la MUE permettant de couvrir un large spectre géographique). Les oppositions réalisées contre les dépôts de marque de l'entreprise adverse permettent de ralentir les procédures et de se faire remarquer, forçant ainsi l'entreprise à prendre contact avec l'entrepreneur pour qu'une solution soit trouvée à l'amiable. C'est en cela que la période de cooling off détaillée précédemment présente un intérêt. Elle permet d'inciter l'adversaire à trouver un accord.

2.2. A quel coût ? – L'introduction d'un acte d'opposition peut représenter un coût de départ (taxe de 320 € pour une opposition contre une MUE) mais les frais d'opposition peuvent parfois être remboursés, à tout le moins au niveau européen, si la demande de MUE est retirée à la suite des négociations ou que les produits et services qu'elles visent sont limités (aussi bien ceux visés par l'opposition que ceux ne l'étant pas). Dans le cas où les produits et services visés par l'opposition font l'objet d'une limitation partielle, l'entrepreneur peut choisir de maintenir l'opposition pour les produits et services restants ou de retirer l'opposition. Dans ce cas, il sera remboursé des frais engagés.

De façon générale, l'entrepreneur doit tout de même garder à l'esprit que cette stratégie basée sur les oppositions répétées est un plan d'action onéreux et dont les résultats sont incertains et peuvent n'être obtenus que sur le long terme. C'est en ce sens que cette stratégie ne doit être mise en place qu'en dernier recours, si aucune des solutions ci-dessus énoncées n'a permis d'obtenir de bénéfiques concluants.

2.3. Points de vigilance - Pour une opposition fondée sur une MUE, il faut être prudent car il faut pouvoir justifier d'un usage sérieux de ladite marque pour les produits/services pour

lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou justifier de justes motifs pour le non-usage¹⁵³.

Par ailleurs, cette stratégie ne pourra pas être envisagée dans tous les pays. En effet, il existe certains pays (la Russie étant le cas le plus parlant) où la voie de l'opposition n'est pas ouverte. La seule façon pour un tiers ou un titulaire de marque antérieure d'attaquer une autre marque plus récente est d'agir au contentieux en nullité de la marque, avec les coûts et délais de procédure importants que cela représente.

Nonobstant ces stratégies amiables et offensives qui visent à permettre l'implantation de l'entrepreneur sur le territoire de son intérêt lorsque des marques concurrentes sont déjà implantées, il convient de penser le signe et la marque qu'il est pertinent de déposer dans le pays souhaité, au regard du public que l'entrepreneur souhaite toucher sur place (Chapitre IV).

CHAPITRE IV – Les stratégies d'adaptation de la marque à un public nouveau

A réflexion première, l'entrepreneur peut envisager d'étendre la marque qu'il exploite déjà au niveau national, à une échelle élargie. Toutefois, cette vision peut présenter des écueils lorsque les nouveaux territoires d'intérêt sont régis par des langages différents et/ou des cultures et modes de consommation particuliers comparativement aux pratiques nationales françaises. Il est dès lors souhaitable d'adapter la marque au nouveau public via la mise en œuvre de différentes pratiques (Section I). Si cela présente un avantage marketing, cela n'est toutefois pas inconvénients juridiques (Section II).

¹⁵³ Article 47 du RMUE.

SECTION I – Les différents modes d'adaptation de la marque ¹⁵⁴

D'un point de vue marketing, l'internationalisation de la marque passe par une modification du nom de marque afin de favoriser son usage et/ou sa perception sur les marchés locaux étrangers. En effet, la marque compréhensible en France ne l'est pas forcément sur d'autres territoires où celle-ci peut ne pas remplir les conditions d'esthétique locaux, ni être comprise ou prononçable par les consommateurs locaux. Concrètement, cette adaptation passe notamment par la traduction de la marque dans la langue du pays : en farsi, en arabe, en anglais...

Sur ce point, il est à préciser qu'en Chine, il est nécessaire de définir la marque par un idéogramme représentant l'équivalent phonétique de la marque. Au Japon, il est conseillé de déposer sa marque à la fois en latin et en caractères katakanais.

De façon plus « extrême », le signe peut faire l'objet d'une refonte plus profonde afin de rendre compte, dans leur globalité, des spécificités et contingences locales. Cela peut passer par un terme totalement différent mais faisant référence à la même idée, tout en conservant le visuel et/ou les éléments figuratifs propres à l'identité de la marque (par exemple, Cajoline en France baptisé Huggy en Australie).

Cela peut également être matérialisé par une « explication » du concept de la marque au public en ajoutant des éléments en ce sens dans le visuel. Par exemple, la marque « PAUL » en France est rebaptisée « PAUL French Bakery and Coffee » au Royaume-Uni afin d'illustrer le fait que PAUL commercialise de produits de boulangerie français ainsi que des produits de barista.

Il convient finalement de tenir compte des préférences visuelles et sonores des consommateurs locaux. Il est de réalité que certaines syllabes « dures » seront prisées dans certains pays alors que d'autres préféreront des évocations plus « exotiques ».

Dans la même idée, avec la référence dans l'identité de la marque, aux notions et qualités qu'aime retrouver le consommateur local dans le type de produit commercialisé par

¹⁵⁴ C. DRUEZ-MARIE, *Stratégie de protection des marques à l'international*, IRPI, Revue Propriétés Intellectuelles, Accomex n° 84 - Marque d'entreprise, p. 33 à 37, 2009

l'entrepreneur (comme c'est également le cas avec la marque « PAUL French Bakery and Coffee » qui permet de faire référence au made in France, très prisé à l'étranger).

L'inconvénient que représente ces adaptations locales réside dans des coûts de marketing plus élevés car la stratégie de communication doit être repensée et la gestion du portefeuille de marques se veut alourdie.

SECTION II – Enjeux et difficultés liés à l'adaptation de la marque

Comme illustré, l'adaptation de la marque se veut être un enjeu essentiel à l'implantation réussie d'une marque à l'étranger. Toutefois, plusieurs problématiques vont se poser, causées par l'absence d'identité entre la marque première et son extension internationale.

II.1. Délai de priorité : quid ? – L'adaptation de la marque – et donc sa nécessaire modification – pose la question du bénéfice du droit de priorité pour l'entrepreneur. Peut-il tout de même en bénéficier alors que ce droit n'est offert que s'il concerne « la même marque »¹⁵⁵ ?

Bien que n'allant pas dans le sens de l'entrepreneur, la réponse est sans appel et assez compréhensible. Il n'est pas possible de revendiquer un droit de priorité pour un signe qui diffère de la demande de base. Si l'EUIPO peut tolérer de « légères différences ¹⁵⁶» dès lors que leur impact est « insignifiant ou nul » (comme cela a été admis pour des polices de caractère différentes entre les dépôts¹⁵⁷), cela n'est pas le cas de différences plus majeures comme représentées par une adaptation de la marque (cela a d'ailleurs été refusé pour un simple ajout d'espace dans la marque¹⁵⁸)

Cela est finalement assez logique car accorder un droit de priorité à une marque différente sous prétexte qu'elle recouvre la même idée mais s'adapte à un autre marché reviendrait à réserver à chaque titulaire de marques une protection beaucoup plus étendue que ce qui peut

¹⁵⁵ Article 34.1 du RMUE.

¹⁵⁶ OHMI, ch. rec., 15 juill. 1998, déc. R. 10/1998-2, n° 000198010.

¹⁵⁷ OHMI, ch. rec., 23 mai 2001, déc. R. 288/2000-2, n° 001078344.

¹⁵⁸ EUIPO, 5 août 2002, R. 851/1999-2, n° 000546010.

être raisonnablement permis. Dans un autre sens, reconnaître cela porterait également préjudice à l'entrepreneur car multiplierait de façon exponentielle les antériorités pouvant déjà s'avérer nombreuses.

Si l'usage du délai de priorité est réellement souhaité par l'entrepreneur, une solution peut être d'enregistrer en France la marque qui est en projet marketing et de s'en servir comme base par la suite pour l'étendre à une échelle supérieure. Cela permettra à l'entrepreneur de mener des études de marché et recherches d'antériorité plus approfondies sur le territoire. Mais cette idée présuppose d'avoir déjà une bonne connaissance des pratiques locales ainsi qu'un projet de marque qui tienne la route et qui pourrait valablement être usité sur le territoire en question.

II.2. Les limites du système de Madrid – Le délai de priorité n'est pas le seul bénéfice auquel l'entrepreneur devra renoncer en adaptant sa marque. En effet, le système de Madrid qui a déjà été décrit au cours de notre étude, suppose une unité de marque. La marque qui sert de base à l'extension internationale devra être celle qui sera effectivement déposée auprès de l'OMPI et qui sera protégée dans les différents pays désignés. Il en est de même des produits/services visés dans la première demande, à la différence près qu'un cantonnement à un nombre plus restreint de produits/services est possible.

La conséquence de cela est que si l'entrepreneur souhaite modifier son signe pour l'adapter aux spécificités locales, il ne pourra pas passer par le système de Madrid en se fondant sur sa marque nationale de base. Plusieurs solutions sont tout de même possible : soit se positionner sur la voie classique à savoir les dépôts nationaux dans les pays d'intérêt, avec les marques adaptées aux territoires ; soit, si le signe modifié peut être utilisé sur plusieurs territoires, un dépôt national voire européen et ensuite un passage sur le système de Madrid fondé sur ce nouveau dépôt. La première solution est à privilégier si un seul pays n'est intéressé par le nouveau signe, tandis que la seconde le sera si plusieurs territoires peuvent jouir de celui-ci. Si l'incertitude est présente quant au champ territorial que peut couvrir ce signe, il est tout à fait possible de déposer la marque dans le territoire primo intéressé et d'ensuite se servir de ce dépôt comme marque de base pour l'étendre via le système de Madrid si le signe peut trouver à s'appliquer ailleurs (sous réserve que les territoires envisagés fassent effectivement partie

del'Union de Madrid).

II.3. La problématique de l'obligation d'usage – Pour conserver sa validité, une marque doit faire l'objet d'un usage sérieux. Comme nous avons précédemment pu le voir, une des stratégies qui peut être menée par l'entrepreneur pour se ménager la disponibilité de sa marque peut être d'enregistrer cette dernière dans les pays dans lesquels il pense exercer une activité d'ici peu (quelques mois/années), anticipation qui lui permet de jouir notamment du délai de priorité. Cela pose évidemment une question si le signe finalement exploité dans le pays est différent de celui qui a été enregistré au départ : l'exploitation de ce nouveau signe vaut-elle exploitation du signe de départ permettant ainsi d'éviter à la déchéance pour non usage ?

A l'échelle européenne, le RMUE assimile à un usage de la marque enregistrée, « l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée »¹⁵⁹.

Par exemple, il a été admis que l'adjonction d'éléments figuratifs et la modification de couleurs banales n'altèrent pas le caractère distinctif du signe verbal enregistré en tant que marque sous réserve que les éléments verbaux restent plus distinctifs¹⁶⁰. Il en est de même de l'adjonction d'un signe verbal à un signe tridimensionnel si celui-ci présente un caractère distinctif plus élevé¹⁶¹.

Il est donc possible que le signe utilisé, qui diffère de celui enregistré, vaille usage de la marque enregistrée. Ce qui prime, au bilan, est que le signe enregistré soit l'élément distinctif prépondérant du signe effectivement utilisé.

¹⁵⁹ Article 18.1.a) du RMUE.

¹⁶⁰ TUE, 3 oct. 2019, aff. T-668/18, 6Minutes Media GmbH c/ EUIPO, « ADPepper ».

¹⁶¹ CJUE, 23 janv. 2019, aff. C-698/17 P, Toni Klement c/ EUIPO.

CONCLUSION

L'étude qui vient d'être menée illustre que l'entrepreneur désireux d'accroître ses débouchés doit être préparé et doit pouvoir anticiper plusieurs points légaux afin que son internationalisation se passe le mieux possible. Cela nécessite une bonne connaissance de son secteur d'activité mais également de ses concurrents et des territoires sur lesquels il souhaite s'implanter (notamment des pratiques culturelles et législatives locales).

De multiples possibilités sont envisageables et de nombreuses stratégies peuvent être menées pour que le projet d'extension de l'entrepreneur soit un succès.

Seul ou accompagné, sur le territoire d'un seul autre pays, ou à l'échelle européenne, régionale, africaine, ou internationale, par le biais de la même marque que celle utilisée au niveau national, ou par celui d'une marque nouvellement conçue pour répondre aux exigences locales, en ayant recours à un budget restreint ou conséquent, l'entrepreneur sera amené à penser différents paramètres pour établir la stratégie qui corresponde le mieux à son projet.

Il lui sera également conseillé d'apporter une attention particulière à la présence de sa/ses marque(s) sur internet, ainsi qu'à celles de ses concurrents. En effet, internet vient redéfinir la notion d'internationalisation et il est aujourd'hui compliqué de cantonner la présence d'une marque à un seul territoire – voire parfois même impossible de rattacher la marque à un territoire donné.

Ce bilan clôt donc le vaste sujet de l'internationalisation de la marque.

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS 3

TABLE DES ABREVIATIONS 5

SOMMAIRE 6

INTRODUCTION..... 8

PARTIE I. LES POSSIBILITES DE PROTECTION DE LA MARQUE 16

CHAPITRE I- L'ETAPE PREALABLE : LA DETERMINATION DE LA VALIDITE DE LA MARQUE 17

CHAPITRE II - L'EXTENSION DE LA MARQUE AU NIVEAU EUROPEEN 19

SECTION I – L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE DE L'UNION EUROPEENNE AUPRES DE L'EU IPO 19

1 – Principes et fonctionnement de la marque de l'UE 20

2 – Avantages et inconvénients de la marque de l'UE..... 24

3 - Brexit et marque de l'UE : quid ? 27

SECTION II – L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE DU BENELUX AUPRES DU BOIP..... 30

CHAPITRE III - L'EXTENSION DE LA MARQUE AU NIVEAU INTERNATIONAL..... 32

SECTION I – L'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE INTERNATIONALE APRES DE L'OMPI..... 32

1. Fonctionnement et principes de la marque internationale 33

2. Avantages et inconvénients de la marque internationale 41

3. Les particularités nationales de certains pays 42

4. Moyen-Orient et marque internationale : l'entrée des Émirats arabes unis dans l'Union de Madrid
..... 44

SECTION II – L'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE SUR LE TERRITOIRE AFRICAIN 46

1. Enregistrement d'une marque régionale auprès de l'OAPI..... 46

2- L'enregistrement d'une marque régionale auprès de l'ARIPO 48

CHAPITRE IV – LE CAS SPECIFIQUE DES DROM / COM	49
SECTION I - LA PROTECTION PAR LE BIAIS DE LA MARQUE NATIONALE FRANÇAISE	50
1- L'application classique du droit des marques dans les DROM et les COM	50
2- Le statut particulier de la Polynésie Française.....	51
SECTION II - LA PROTECTION PAR LE BIAIS DE LA MARQUE EUROPEENNE	52
1- Les régions ultrapériphériques	53
2 - Les pays et territoires d'Outre-Mer	53
SECTION III - LA PROTECTION PAR LE BIAIS DE LA MARQUE INTERNATIONALE.....	54
<u>PARTIE II – LES STRATEGIES D'IMPLANTATION DE LA MARQUE</u>	55
CHAPITRE I – LA CARACTERISATION PREALABLE DE LA DISPONIBILITE DE LA MARQUE	55
SECTION I - L'IMPORTANCE DE LA RECHERCHE D'ANTERIORITES.....	56
SECTION II – LE PANEL DE DROITS ANTERIEURS PARASITES.....	60
SECTION III – LE RISQUE DE CONFUSION : DOGME D'APPRECIATION DE LA SIMILITUDE ENTRE DEUX SIGNES	63
CHAPITRE II – VERS L'IMPLANTATION D'UNE MARQUE A L'INTERNATIONALE : LE MENAGEMENT DE LA DISPONIBILITE	65
SECTION I - L'ANTICIPATION : LA « RESERVATION » DE TERRITOIRE VIA L'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE AVANT SON EXPLOITATION	65
SECTION II – NEUTRALISATION DES ANTERIORITES : ENTRE PRIORITE ET ANCIENNETE	70
SECTION III – LA REPUTATION DE LA MARQUE : MARQUE NOTOIRE ET MARQUE DE RENOMMEE.....	74
CHAPITRE III – L'IMPLANTATION D'UNE MARQUE INDISPONIBLE : DE LA NEGOCIATION AU PASSAGE A L'OFFENSIVE	76
SECTION I - LA STRATEGIE AMIABLE.....	76
1- La négociation durant la procédure d'opposition	77
2 - L'accord de coexistence des droits	80
3 - La cession / rachat de marque	82
4 - La licence d'exploitation de la marque antérieure	84
SECTION II – LA STRATEGIE OFFENSIVE	87
1 - L'action en déchéance des droits	87
2- L'opposition	91
CHAPITRE IV – LES STRATEGIES D'ADAPTATION DE LA MARQUE A UN PUBLIC NOUVEAU	93
SECTION I – LES DIFFERENTS MODES D'ADAPTATION DE LA MARQUE	94

SECTION II – ENJEUX ET DIFFICULTES LIES A L'ADAPTATION DE LA MARQUE 95

CONCLUSION..... 98

TABLE DES MATIERES 100

BIBLIOGRAPHIE 103

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES GENERAUX

- J. AZEMA, C. CARON, alii, *Mélanges en l'honneur de Michel VIVANT*, Dalloz éditions, 1ère édition, septembre 2020, 1008 p.
- J. AZEMA, J-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, Précis, Paris, Dalloz éditions, 8ème édition, septembre 2017, 1316 p.
- C. BERNAULT, J-P CLAVIER, *Dictionnaire de droit de la propriété intellectuelle*, Paris, Ellipses Editions, 2ème édition, janvier 2015, 515 p.
- N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle : droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, Issy-les-Moulineaux, LGDJ Lextenso éditions, 2016, 1029 p.
- S. CHATRY, S. LE CAM, *Droit de la propriété intellectuelle*, Levallois-Perret, Studyrama, 2ème édition, 2018, 240 p.
- L. MARINO, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz éditions, 9ème édition, 2020, 164 p.
- J-L PIOTRAUT, *Droit de la propriété intellectuelle, 100 % droit*, Issy-les-Moulineaux, Ellipses Editions, 3ème édition, 2016, 456 p.
- S. VISSÉ-CAUSSE, *Droit de la propriété intellectuelle*, LMD, Issy-les-Moulineaux, Gualino Editions et Lextenso Editions, juillet 2021, 236 p.

OUVRAGES SPECIALISES

- N. BINCTIN, *Marque – Demande d'enregistrement de la marque*, Dalloz, Répertoire IP/IT et Communication, Oct. 2020, dans sa version mise à jour en Mai 2022.
- M. DUPUIS, Professeur au sein de l'Université de Lille, *Enseignement universitaire dans le cadre des modules « Etude de cas relatif aux marques » et « Marques et autres signes distinctifs »*, année 2021-2022.
- M. DUPUIS, L. NOWAK, *Propriété intellectuelle : droit des marques*, Lexifiche, Enrick B. Editions, 2ème édition, 2020, 27 p.
- C. LAI, I. AIME, *La marque*, Dunod éditeur, 2016, 125 p.

- C. VEREZ, Conseil en Propriété Intellectuelle au sein du Cabinet Plasseraud IP et Professeure au sein de l'Université de Lille, *Enseignement universitaire dans le cadre du module « Etude de cas relatif aux marques »*, année 2021-2022.

ARTICLES

- G. ANDRIEU, *Précisions sur la méthode d'appréciation du risque de confusion*, Village justice, 16 juillet 2020.
- J. AZEMA, *Paquet Marque*, RTD Com 2016, p 287.
- V. BAUVIN, *Marque internationale par le système de Madrid*, Blog internet igerent.com, 12 février 2018.
- A. BERTHET et B. DEVEVEZ, *La marque communautaire : intérêt et mode d'emploi*, Legicom 1997/3 n° 15, p. 23 à 31.
- A. BERTHET et N. MOREAU, *Protection des marques françaises en Polynésie française*, Le Monde du Droit, 31 janvier 2014.
- A. BOUVEL, *La protection des marques de renommées*, LexisNexis, Jurisclasseur Marques – Dessins et modèles, Fascicule 7320, 1er décembre 2017, mis à jour le 14 juin 2022, point II.
- C. CARREAU, *Contrefaçon de marque – Définition de la contrefaçon – Protection de l'acquisition de la marque*, LexisNexis, JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7500-1, 1^{er} mai 2020, mis à jour le 14 juin 2022.
- C. DELAITRE, *Les accords de coexistence de marque*, Plasseraud IP, 03 novembre 2017.
- C. DELAITRE et M. AUGOT, *De l'usage et ses petits arrangements*, Marques & Modèles, Plasseraud IP, 31 janvier 2019.
- C. DRUEZ-MARIE, *Stratégie de protection des marques à l'international*, IRPI, Revue Propriétés Intellectuelles, Accomex n° 84 - Marque d'entreprise, p. 33 à 37, 2009.
- B. ECHELARD, *Dépôt d'une marque : un procédé stratégique au coeur des politiques internes des entreprises (3/3)*, 5 août 2016
- A. FOLLIARD-MONGUIRAL, *Commentaire de l'arrêt Combit : portée territoriale de l'interdiction d'usage*, Propriété industrielle n° 11, Novembre 2016, comm. 74,

LexisNexis.

- A. FOLLIARD-MONGUIRAL, *Marque de l'Union Européenne. Conditions de forme - Procédure*, LexisNexis, JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7610-2, LexisNexis, 4 fév. 2019
- A. FOLLIARD-MONGUIRAL et V. RUZEK, *Marque de l'Union Européenne. Exercice des droits. – Usage sérieux. Usage contrefaisant. Procédures de l'action en contrefaçon*, LexisNexis, JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7610-3, LexisNexis, 17 fév. 2021.
- H. FOUGERAY, *Recherche d'antériorité : l'étape indispensable au dépôt d'une marque*, Legalstart, 11 octobre 2021.
- C. KHAYAT, A-M. PECORARO, *Conséquences du Brexit sur vos marques au Royaume-Uni : vade-mecum*, Site internet du cabinet d'avocats UGGC Avocats, 19 janvier 2021.
- P. LORINO et J.C. TARONDEAU, *De la stratégie aux processus stratégiques*, Revue française de gestion 2006/1 (no 160), pages 307 à 328, §1 à 11.
- C. MARECHAL, *Le caractère unitaire de la marque de l'Union européenne à l'épreuve de la contrefaçon - Observations sous CJUE, 22 sept. 2016, aff. C-223/15, Combit c/ Commit*, Dalloz, Revue IP/IT N°12, 05 Décembre 2016.
- R. MILCHIOR, *Brexit et propriété industrielle : où en sommes-nous*, LexisNexis, Revue Propriété industrielle n° 2, étude 5, Février 2019.
- L-Y NGOMBE, *Une discrète quinquagénaire : l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)*, LexisNexis, Communication Commerce électronique n° 2, Février 2012.
- C. NORMAND, *La revendication d'ancienneté dans la marque communautaire : une question stratégique qui révèle de grands enjeux*, CIPS, Vol. 18, n°2, 2006.
- F. PICOD, *Synthèse de la Marque de l'Union européenne*, JurisClasseur Europe Traité, LexisNexis, 1 novembre 2021.
- S.A. SULATNI et R. DEANS, *Adoption prochaine d'une législation régionale sur les marques dans les États du Conseil de coopération du Golfe*, OMPI Magazine, 5/2014, Septembre 2014.
- O. THRIERR, *Renouvellement de la marque*, LexisNexis, JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7225, 15 mars 2018, mis à jour le 28 février 2020.
- O. THRIERR, *Convention de Paris*, LexisNexis, JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7720, 2 janvier 2019, mis à jour le 12 juin 2020.

- O. THRIERR, *Droit de priorité*, LexisNexis, JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7235, 26 novembre 2019.
- O. THRIERR et S. BUCHILLOT, *(R)évolution(s) ? La transposition du « Paquet Marque »*, Dalloz, Revue Propriété industrielle n° 1, Janvier 2020.
- O. THRIERR, *Arrangements internationaux*, LexisNexis, JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7730, 17 juin 2021.
- O. THRIERR, *Acquisition du droit sur la marque – Notions générales et droit comparé*, LexisNexis, JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7200, 10 mai 2022.
- S. VIMES et B. MONDON, *Outre-Mer : Le prétendu exotisme du droit des marques*, Article de blog Plasseraud IP, 01 Octobre 2018.

AUTRES RESSOURCES NUMERIQUES

- *Brexit : quels impacts sur les marques publiques de l'Union européenne au 1er janvier 2021?*, Site Economie.Gouv.fr, rubrique Direction des Affaires juridiques – Mission Appui au patrimoine immatériel de l'État, 01 janvier 2020.
- Cabinet Bouchara, *Marque de renommée ou notoire*, Lexique IP, site internet du cabinet disponible à l'URL suivant : <https://www.cabinetbouchara.com/lexique/marque-notoire/>
- Commission Européenne, *Ports maritimes européens à l'horizon 2030: les défis à venir*, 23 mai 2013, disponible sur le site internet de la Commission Européenne.
- INPI, *La reconnaissance en Polynésie française des titres de propriété industrielle déposés auprès de l'INPI*, 30 août 2013.
- INPI, *Accord d'extension portant effet en Polynésie française des titres de propriété industrielle déposés auprès de l'INPI*, 30 janvier 2014.
- Magazine de l'OMPI, *Propriété intellectuelle et entreprise : Coexistence des marques*, Novembre 2006 ;
- A. MINCOV pour Trademark Factory, *Le Protocole de Madrid et la marque internationale - Mis à jour pour 2019*, vidéographie publiée sur YouTube.com le 6 septembre 2019.

- Novagraaf, *De la différence entre la marque de renommée et la marque notoire*, 24 août 2020, site internet novagraaf.com
- Site internet de l'ARIPO disponible à l'URL suivant : <https://www.aripo.org>
- Site internet de l'OAPI disponible à l'URL suivant : <http://oapi.int/index.php/fr/>

RAPPORTS / RESSOURCES UNIVERSITAIRES

- Enquête réalisée auprès des dirigeants des plus grandes entreprises françaises pour le numéro 100 de la revue française de gestion.
- T-L NGUYEN, *Les signes distinctifs sur Internet*, Mémoire de fin d'étude dans le cadre du M2 PI, année 2016-2017.

TEXTES LEGAUX

Textes français

- Code de la Propriété Intellectuelle, Dispositions sur le droit des marques.
- Code Général des Impôts.
- Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services.
- Décret d'application n°2019-1316 de l'Ordonnance n°2019-1169, 9 décembre 2019.
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
- Loi du Pays n° 2013-14 du 6 mai 2013 portant modification de la 2^e partie du code de la propriété intellectuelle (partie législative), intitulée "la propriété industrielle".
- Arrêté n°1002 CM du 22 juillet 2013 pris en application de l'article LP. 138 de la loi du pays n° 2013-14 du 6 mai 2013 portant modification de la 2^e partie du code de la propriété intellectuelle (partie législative) intitulée "propriété industrielle".

Textes européens

- Traité sur le fonctionnement de l'UE du 1^{er} janvier 1958.
- Traité de Maastricht du 7 février 1992.
- Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).
- Règlement (UE) 2017/10011 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.
- Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.
- Directives relatives à l'examen des marques de l'UE, EUIPO, Partie C, Section 6, 01 février 2021.
- Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) telle que modifiée par le Protocole du 11-12-2017.
- Accord 2019/C 384 I/01 du 12 novembre 2019 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Textes internationaux

- Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, 20 mars 1883.
- Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, 14 avril 1891.
- Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, 17 juin 1989.
- Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, dans sa version en vigueur au 1^{er} novembre 2021.
- Accord de Bangui instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle et son Annexe 3 relative aux marques de produits et services, dans leur version applicable depuis le 14 décembre 2015.

- Loi sur les marques du Conseil de Coopération des États du Golfe, 25 mai 2014.
- (USA) Trademark Trial and Appeal Board Manual of Procedure, 2022 June.
- Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne : incidences sur les demandes et enregistrements internationaux en vertu du système de Madrid, Avis n° 2/2020 de l'OMPI, 30 janv. 2020.
- Avis n°16/2010 de l'OMPI relatif aux enregistrements internationaux dans lesquels les états-unis d'amérique font l'objet d'une désignation – Soumission de déclarations sous serment d'usage continu dans le commerce, 22 novembre 2010.
- Avis n°18/2013 de l'OMPI relatif aux enregistrements internationaux contenant une désignation des Philippines - Obligation de déposer une déclaration d'utilisation effective de la marque, 17 juin 2013.
- Avis n°11/2016 de l'OMPI relatif aux enregistrements internationaux contenant une désignation du Cambodge - Obligation de déposer une déclaration d'utilisation effective de la marque, 24 février 2016.
- Avis n°18/2016 de l'OMPI relatif à Arrangement et Protocole de Madrid concernant l'enregistrement international des marques – Informations concernant la France et les Outre-Mer, 21 avril 2016.

JURISPRUDENCES

- CJCE, 11 novembre 1997, aff. C-251/95, SABEL BV contre Puma AG, Rudolf Dassler Sport
- OHMI, ch. rec., 15 juill. 1998, déc. R. 10/1998-2, n° 000198010
- CJCE, 22 juin 1999, aff. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, pt 27
- OHMI, 23 mai 2001, déc. R. 288/2000-2, n° 001078344
- EUIPO, 5 août 2002, R. 851/1999-2, n° 000546010
- CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01, Ansul
- CJUE, 20 mars 2003, Aff. C 291/00, LTJ Diffusion
- Ordonnance La Mer, CJCE, 27 janv. 2004, aff. C-259/02, La Mer Technology Inc. c/ Laboratoires Goemar SA
- CJCE, 18 sept. 2008, aff. C-514/06 P, Armacell c/ OHMI
- TUE, 16 mai 2011, aff. T-145/08, Atlas Transport GmbH c/ OHMI
- TUE, 20 septembre 2011, T-232/10.
- TUE, 13 juin 2012, T-534/10.
- CJUE, 19 déc. 2012, aff. C-149/11, Leno Merken
- CJUE, 17 juill. 2014, aff. C-141/13 P, Reber c/ OHMI

- CJUE, 7 mai 2015, aff. C-445/13 P, Voss of Norway c/ OHMI.
- TUE, 7 juill. 2016, aff. T-82/14, Copernicus-Trademarks Ltd c/ EUIPO
- CJUE, 22 sept.2016, aff. C-223/15, Software GmbH c/ Business Solutions Ltd
- CJUE, 8 juin 2017, aff. C-689/15, W. F. Gözze Frottierweberei
- CJUE, 23 janv. 2019, aff. C-698/17 P, Toni Klement c/ EUIPO
- TUE, 3 oct. 2019, aff. T-668/18, 6Minutes Media GmbH c/ EUIPO, « ADPepper »
- TUE, 7 nov. 2019, aff. T-380/18, Intas Pharmaceuticals Ltd c/ EUIPO, Intas c/ Indas
- CJUE, 4 mars 2020, aff. C-328/18P, EUIPO / Equivalenza Manufactory (Black Label)